



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 149-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 11000-2014. Referencia: Signos involucrados: NEMAPLUS L y NEMA 100.....	2
PROCESO 159-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00094. Referencia: Signos involucrados ROCA (mixta) y ROCKA (mixta) y ROCKA.....	14
PROCESO 177-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 8132-2012-0-1801-JR-CA-12. Referencia: Marca involucrada LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta).....	36

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 20 de octubre de 2016

**Proceso** : 177-IP-2016

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante** : 8132-2012-0-1801-JR-CA-12

**Referencia** : Marca involucrada **LOST ENTERPRISES COMPANY** (mixta)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 8132-2012-0/5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 29 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12; y,

El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****1. Partes en el Proceso Interno:**



**Demandante** : Lidia Marchena Cabada

**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

**Tercero Interesado** : LOST INTERNATIONAL LLC.

## 2. Hechos relevantes:

- 2.1. El 2 de julio de 2010, LOST INTERNATIONAL LLC. solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) la nulidad de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta)<sup>1</sup>, inscrita con Certificado 117130, a favor de Lidia Marchena Cabada (en adelante, la **señora Marchena**) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>



- 2.2. Por Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI del 23 de marzo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la acción de nulidad y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), considerando lo siguiente:

- a) No resulta aplicable el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que mediante Informe 008-2011/DDA del 9 de marzo de 2011, la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi determinó que el "diseño de planeta"<sup>3</sup> no goza de protección por Derechos de Autor.
- b) No resulta aplicable el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, en tanto que los medios probatorios presentados por LOST INTERNATIONAL LLC. resultan insuficientes a efectos de acreditar la notoriedad de la marca LOST (mixta).

<sup>1</sup> Expediente administrativo 425461-2010.

<sup>2</sup> **Clase 25:** polos, casacas, camisas, chalecos, poleras, shorts, capuchas, vestidos para damas, jeans, gorras y sombreros.

<sup>3</sup> De la documentación obrante en el expediente se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. es titular de los Derechos de Autor sobre dicha figura en Estados Unidos de América, con Certificado VAu586-282.

6



- c) Si bien la marca LOST (mixta) se encontraba registrada a favor de LOST INTERNATIONAL LLC. con anterioridad a la presentación de la marca materia de nulidad<sup>4</sup>, el hecho de que esta última incluya en su conformación a la denominación LOST no resulta suficiente para acreditar la mala fe en su registro.
- d) La marca objeto de nulidad se encuentra conformada por el "diseño de planeta", elemento que tiene una sustancial semejanza con el que se encuentra incluido en las marcas LOST (mixta) y LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) registradas en República Dominicana, El Salvador, España, Reino Unido, entre otros países<sup>5</sup>, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, dadas las características peculiares y particularmente distintivas de los signos en cuestión. Por lo expuesto, se concluye que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe, por lo que se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 172 de la Decisión 486.
- 2.3. El 14 de abril de 2011, LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI.
- 2.4. El 25 de julio de 2011, la señora Marchena interpuso recurso de apelación contra la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI.
- 2.5. Mediante Resolución 2107-2012/TPI-INDECOPI del 6 de noviembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió la apelación confirmando la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI, considerando, entre otros argumentos, lo siguiente:
- a) El "diseño de planeta" representa un esfuerzo intelectual con características de originalidad por parte de su creador y que al contar con rasgos propios y característicos constituye una expresión creativa protegida por el Derecho de Autor.
- b) En la marca cuya nulidad se pretende se ha incluido la figura de un planeta con características idénticas a las de la obra conformada por la figura de un planeta de LOST INTERNATIONAL LLC.; en

<sup>4</sup> La marca  inscrita con Certificado 48009, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue cancelada mediante Resolución 641-2005/TPI-INDECOPI del 15 de junio de 2005, a solicitud de LIDIA MARCHENA.



<sup>5</sup>  en República Dominicana y  en El Salvador, España y Reino Unido.



consecuencia, la señora Marchena ha incurrido en plagio, habiendo vulnerado el derecho moral de paternidad y el derecho patrimonial de reproducción de la obra, por lo que dicha marca está comprendida en la prohibición contenida en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486.

- c) De las pruebas, se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. ha comercializado en Perú –a través de varios representantes y distribuidores– prendas de vestir con la marca LOST y la figura de un planeta<sup>6</sup> con anterioridad a la fecha en la que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende.<sup>7</sup>
- d) Existen elementos suficientes que evidencian que la señora Marchena conocía que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizaba la marca LOST y la figura de un planeta para la elaboración y comercialización de prendas de vestir, por lo que pretendía causar un perjuicio a la mencionada empresa y obtener un provecho ilícito, obstruyendo su actividad comercial.
- e) Si bien la señora Marchena alega que solicitó el registro de la marca cuestionada como consecuencia de haber cancelado por falta de uso el registro de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009<sup>8</sup>, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., se advierte que la marca cuya nulidad se solicitó es distinta a aquella que fue cancelada, por lo que su registro no correspondía al derecho preferente obtenido como resultado de la cancelación.

2.6. El 6 de diciembre de 2012, la señora Marchena presentó demanda contencioso administrativa contra el Indecopi, solicitando la nulidad de la Resolución 2107-2012/TPI-INDECOPI.

2.7. Mediante Resolución 2 del 17 de enero de 2013, se admitió a trámite la demanda y se dispuso correr traslado de la misma al Indecopi y a LOST INTERNATIONAL LLC., este último en su calidad de tercero interesado.

2.8. Mediante Auto del 14 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de

6



7

Al respecto, la Sala precisó que no basta con que los signos sean idénticos o confundibles para concluir que se configura una conducta desleal, toda vez que hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal y honesta competencia desleal.

8





Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:

- (i) ¿Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe?
- (ii) ¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países (Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercializando con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro?

### 3. Argumentos de la demanda de la señora Marchena:

- 3.1. La Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI se pronuncia sobre la notoriedad de la marca LOST, pese a que LOST INTERNATIONAL LLC. introdujo dicho argumento con posterioridad al traslado de la nulidad, por lo que se vulnera el principio de preclusión y el debido proceso, siendo que dicha situación acarrea la nulidad de la Resolución 2107-2012/TPI-INDECOPI.
- 3.2. LOST INTERNATIONAL LLC. fue titular de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009, la cual fue sustento de la oposición contra el registro de la marca cuya nulidad se pretende. Contra tal oposición, formuló una acción de cancelación como medio de defensa, obteniéndose como resultado la cancelación de la marca señalada inicialmente.
- 3.3. No es posible alegar una intención oportunista de su parte, puesto que la falta de uso de la marca es absoluta responsabilidad de su titular, quien debe sujetarse a su consecuencia; es decir, a su cancelación, sin que ello pueda ser considerado como un acto de mala fe.
- 3.4. El Indecopi asumió que ella tendría que conocer o debería tener conocimiento de los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC. en otros países, como si esos registros tuvieran alcance a nivel internacional, confundiendo la existencia de una marca en el registro correspondiente con la existencia de la misma en el mercado.
- 3.5. Existe similitud entre este proceso administrativo y otro judicial entre las mismas partes, por lo que invoca la irrevisabilidad de actos judicialmente confirmados.
- 3.6. Indecopi se ha apartado de la línea jurisprudencial que establecía que la comercialización de determinados productos en el mercado no implica necesariamente que la marca que estos utilizan sea conocida por todos los agentes, más cuando el nivel de comercialización no resulta suficiente



para establecer que la marca ha sido utilizada de modo intenso, como ocurre en este caso, transgrediendo así el principio de predictibilidad.

- 3.7. No tuvo conocimiento previo de la obra que reivindica LOST INTERNATIONAL LLC.; por tanto, el hecho de que la marca cuya nulidad se pretende contenga la denominación LOST ENTERPRISES COMPANY y que reproduzca la figura de un planeta no es suficiente para admitir la causal de nulidad contemplada en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486.

#### 4. Argumentos de la contestación del Indecopi:

- 4.1. En cuanto a la irrevisabilidad de actos que invoca la señora Marchena, no se ha precisado a qué acto judicial se refiere, por lo que este argumento no tiene mérito. El Tribunal del Indecopi no ha revisado ningún acto judicial, lo que ha hecho es resolver un caso respecto del cual no existía ningún pronunciamiento.
- 4.2. No es objeto de discusión los extremos de la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPÍ, por no ser aquella la que agotó la vía administrativa. No obstante, en dicha resolución no se tomó en cuenta la notoriedad del nombre comercial alegado por LOST INTERNATIONAL LLC. con posterioridad al traslado de la nulidad, sino únicamente la notoriedad de la marca LOST (denominativa), en tanto que tal hecho fue argumentado al formular la nulidad.
- 4.3. Las pruebas evidencian que LOST INTERNATIONAL LLC. ha comercializado en el Perú prendas de vestir con la marca ~~LOST~~ con anterioridad a la fecha en que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende; asimismo, la figura del planeta que incluye esta última marca es prácticamente idéntica a aquella que incluyen las marcas LOST de LOST INTERNATIONAL LLC., con lo que se concluye que la señora Marchena antes de solicitar el registro de su marca conocía de la existencia de la marca ~~LOST~~, lo cual incluso se ve corroborado con el hecho de que en el año 2005 dicha persona obtuvo la cancelación de registro de la marca ~~LOST~~.
- 4.4. En ningún momento se ha señalado que la señora Marchena conocía o debía conocer los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC. en Estados Unidos de América y otros países; lo que se hizo fue evaluar las pruebas determinándose lo señalado en el numeral anterior.
- 4.5. La marca objeto de nulidad también se encuentra dentro de la prohibición de registro del Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que la figura del planeta es prácticamente idéntica respecto de aquella sobre la cual LOST INTERNATIONAL LLC. ostenta Derechos de Autor, hecho



que no puede corresponder a una casualidad sino a un evidente intento de copia.

- 4.6. Los antecedentes jurisprudenciales aludidos son completamente impertinentes pues el análisis respecto de un signo determinado debe ser efectuado teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias particulares que se presenten.

**5. Argumentos de contestación de LOST INTERNATIONAL LLC.**

- 5.1. Está acreditado que LOST INTERNATIONAL LLC. es titular en los Estados Unidos de América de la obra conformada por el siguiente dibujo, con Certificado VAu596-282, cuyo registro fue concedido el 12 de junio de 2003:



- 5.2. El Perú está obligado a reconocer el derecho de autor de LOST sin tener en cuenta ni la nacionalidad ni el país en el cual se publicó primigeniamente; en consecuencia, correspondía amparar la nulidad en aplicación del Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486.
- 5.3. La solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende no corresponde al ejercicio del derecho preferente obtenido por la cancelación de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009, toda vez que dicha solicitud corresponde a una marca distinta que fue presentada con anterioridad a la referida cancelación.
- 5.4. La marca cuya nulidad se pretende está constituida por la figura de planeta registrada ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América, por el nombre comercial LOST ENTERPRISES COMPANY y por la marca LOST, todos de titularidad de LOST INTERNATIONAL LLC., a lo cual se debe agregar que dicha empresa es titular en Estados Unidos de las marcas LOST (mixtas) y en República Dominicana de LOST (mixta).
- 5.5. La marca cuya nulidad se pretende fue registrada por la señora Marchena de mala fe para apropiarse de una reputación ajena y obstaculizar la actividad empresarial de LOST INTERNATIONAL LLC.
- 5.6. No existe resolución judicial que establezca que la señora Marchena no solicitó de mala fe la marca cuya nulidad se pretende.
- 5.7. Las resoluciones que cita la señora Marchena no constituyen precedente de observancia obligatoria y en ellas no se demostró mala fe en el registro de marcas, por lo que se ha violado el principio de predictibilidad.

**6. Sentencia de Primera Instancia:**

- 6.1. Es cosa juzgada que la figura de planeta cuya titularidad reclama LOST INTERNATIONAL LLC. carece de originalidad y no puede ser objeto de la protección por Derechos de Autor<sup>9</sup>, por lo que no es posible que el registro de la marca cuya nulidad se pretende haya infringido lo dispuesto en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486.
- 6.2. Se acreditó que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizó la marca LOST (mixta) en el mercado peruano con anterioridad a la solicitud y registro de la marca materia de nulidad, marca que difiere del signo cancelado por la señora Marchena.
- 6.3. La marca cuya nulidad se pretende contiene una figura de planeta casi idéntica a la obra de LOST INTERNATIONAL LLC., inscrita en Estados Unidos con anterioridad al registro de la referida marca; asimismo, la denominación LOST es también un componente de la marca en mención que, a su vez, es utilizada por LOST INTERNATIONAL LLC.
- 6.4. Los elementos del signo usados por LOST INTERNATIONAL LLC. son particularmente distintivos. La palabra LOST es un vocablo en inglés; por tanto, es un término de fantasía, ya que el consumidor medio no conoce su significado en español (perdido), y es arbitrario respecto a los productos que distingue (prendas de vestir), al no tener relación con estos. Por su parte, el diseño de planeta posee características de ingeniosidad, en cuya superficie aparece una figura en forma de cuarto de luna.
- 6.5. La señora Marchena se dedica a la comercialización de los mismos productos distinguidos con la marca usada por LOST INTERNATIONAL LLC. con anterioridad (prendas de vestir). Asimismo, existen varias marcas registradas en distintos países a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., conformadas por la figura del diseño de un planeta y la palabra LOST para distinguir prendas de vestir.
- 6.6. Por lo menos mediante la acción de cancelación, la señora Marchena ha tomado conocimiento de la existencia de la empresa LOST INTERNATIONAL LLC., que se dedica al mismo rubro que ella.
- 6.7. De lo anterior, se desprende inequívocamente que existen suficientes indicios que prueban que la señora Marchena ha solicitado y obtenido el

<sup>9</sup> Sobre este aspecto, se señaló que mediante Sentencia de Casación 1592 del 25 de julio de 2013 emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú se estableció que es un hecho público y conocido por todos que el planeta Saturno sea representado normalmente con la forma de una esfera en bloque de anillos rodeándola y, en virtud de ello, se declaró infundada la demanda interpuesta por LOST INTERNATIONAL LLC. al considerar que la figura de planeta, respecto de la que se reivindica titularidad en el proceso en el que se ha solicitado la presente Interpretación Prejudicial, carece de originalidad y no puede ser objeto de protección de Derechos de Autor.





registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe, pues no puede obedecer a la casualidad que su marca incorpore dos elementos particularmente distintivos que pertenezcan a un signo que venía siendo utilizado con anterioridad en el mercado peruano y a otras marcas registradas en diversos países para distinguir los mismos productos.

- 6.8. Lo señalado no afirma una protección de las marcas y obra autoral inscritas por LOST INTERNATIONAL LLC. fuera de los países donde se han registrado, sino que para determinar la mala fe de la señora Marchena se ha tomado en consideración la confluencia de los factores señalados.
- 6.9. Por lo expuesto, declaró infundada la demanda interpuesta por la señora Marchena.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>10</sup>, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:
- (i) ¿Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe?
- (ii) ¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países (Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercializando con

<sup>10</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)"

**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca."



anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro?

2. Procede interpretar las normas solicitadas, por ser pertinentes a los temas materia de controversia.
3. De oficio, procede interpretar el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, dado que en el proceso se alegó la notoriedad de la marca LOST (denominativa) de titularidad de LOST INTERNATIONAL LLC.

#### **C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. La nulidad de registro de una marca.
2. La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor de un tercero.
3. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba.
4. La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena.
5. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
6. Preguntas formuladas por la Corte consultante.

#### **D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. La nulidad de registro de marca**

1.1. LOST INTERNATIONAL LLC. solicitó la nulidad de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), alegando que dicha marca reproduce una obra protegida por Derechos de Autor de su titularidad, así como de que la misma ha sido obtenida de mala fe; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.

1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en



contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

1.3. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar el registro de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal f) del Artículo 136 y si ha sido obtenido de mala fe, conforme a lo dispuesto por el Artículo 172 de la Decisión 486.

**2. La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor de un tercero**

2.1. LOST INTERNATIONAL LLC. alegó que el diseño de planeta constituye una obra de su titularidad, la misma que se encuentra registrada en Estados Unidos de América, con Certificado VAU596-282; por tanto, señaló que la marca cuya nulidad se pretende, al contener la figura de planeta, estaría incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(...)*

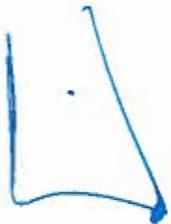
*f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (...).”*

2.2. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de Propiedad Industrial o de Autor susceptibles de ser vulnerados.

2.3. El Derecho de Autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.<sup>11</sup>

2.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.



Handwritten signature or initials in blue ink.



comunitario andino, en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.<sup>12</sup>

- 2.5. La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.<sup>13</sup>
- 2.6. El registro de los derechos de autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.<sup>14</sup>
- 2.7. Resulta pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente aunque compatible con los derechos de Propiedad Industrial. Es decir, los derechos de Propiedad Industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el Derecho de Autor y el de Propiedad Industrial.<sup>15</sup>
- 2.8. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa<sup>16</sup>, o que constituya una marca, siempre y cuando cada uno de ellos cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto, respectivamente.
- 2.9. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia –que no es el caso de la normativa andina– de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.<sup>17</sup>
- 2.10. En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una

<sup>12</sup> Ibídem.

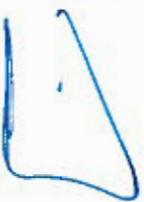
<sup>13</sup> Ibídem.

<sup>14</sup> De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21.

<sup>15</sup> De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

<sup>16</sup> Ibídem.

<sup>17</sup> Ibídem.



Handwritten signature or initials in blue ink.



obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.<sup>18</sup>

- 2.11. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.<sup>19</sup>
- 2.12. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de Autor, dada la característica de "originalidad" que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección.<sup>20</sup>
- 2.13. Adicionalmente, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Ibidem.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal señaló lo siguiente:

*"Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.*

*Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más –extremando el rigor en el análisis–, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería*



2.14. Por lo tanto, para determinar si la marca cuya nulidad se pretende se encontraría incurra en la prohibición de registro prevista en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, la autoridad competente deberá determinar si el diseño de planeta alegado por el tercero interesado constituye una obra susceptible de protección por Derechos de Autor y, de ser el caso, si la marca materia de nulidad sería susceptible de ocasionar en el público consumidor un riesgo de confusión con dicha obra.

### 3. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba

3.1. LOST INTERNATIONAL LLC. alegó que la marca LOST (denominativa), sustento de la acción de nulidad contra la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), es un signo notoriamente conocido; por su parte, el Indecopi manifestó que no se acreditó el carácter de notoria de dicha marca; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:

**Artículo 136.-** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

(...)

*h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."*

3.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.<sup>22</sup>

3.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la

---

*tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del título de una obra."*

22

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

14





misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca<sup>23</sup>.

- 3.4. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella<sup>24</sup>, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
- 3.5. Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.
- 3.6. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.<sup>25</sup>
- 3.7. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición<sup>26</sup>. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

<sup>26</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

<sup>27</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

**"Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;



Handwritten signatures and initials in blue ink.



- 3.8. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.<sup>28</sup>
- 3.9. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales se detallan a continuación:<sup>29</sup>
- a) **El riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
  - b) **El riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
  - c) **El riesgo de dilución** es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

- 
- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
  - e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
  - f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
  - g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
  - h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
  - i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
  - j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
  - k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

<sup>28</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

<sup>29</sup> *Ibidem.*



*“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.<sup>30</sup>*

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de Propiedad Intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.<sup>31</sup>

- d) **El riesgo de uso parasitario** es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>32</sup>

3.10. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.<sup>33</sup>

3.11. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>30</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>31</sup> De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.12. Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error al público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

**4. La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena**

4.1. En el proceso interno, se advierte que es materia de discusión si la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) de titularidad de la señora Marchena ha sido obtenida de mala fe. Cabe agregar que LOST INTERNATIONAL LLC. manifestó que la intención de dicha persona es aprovecharse indebidamente de su reputación y obstaculizar su actividad empresarial. Dicho supuesto de nulidad, como se señaló en el Apartado 1 de la Sección D de la presente interpretación, se encuentra amparado por el Artículo 172 de la Decisión 486.

4.2. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.<sup>34</sup>

4.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

<sup>35</sup> *Ibidem*.





- 4.4. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.<sup>36</sup>
- 4.5. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.<sup>37</sup>
- 4.6. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.<sup>38</sup>
- 4.7. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.<sup>39</sup>
- 4.8. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.<sup>40</sup>
- 4.9. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que

<sup>36</sup> Ibidem.

<sup>37</sup> De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 9.

<sup>38</sup> De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19.

<sup>39</sup> Ibidem.

<sup>40</sup> De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 10.



tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.<sup>41</sup>

- 4.10. Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.<sup>42</sup>
- 4.11. El análisis que haga se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.<sup>43</sup>
- 4.12. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal razón, la se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.<sup>44</sup>
- 4.13. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

<sup>41</sup> De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 20.



## 5. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones

- 5.1. La señora Marchena refirió que el Indecopi se habría apartado de su línea jurisprudencial en el caso que nos compete; por su parte, el Indecopi señaló que la supuesta línea jurisprudencial resulta impertinente pues el análisis respecto de un signo determinado debe ser efectuado teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias particulares que se presenten. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
- 5.2. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.<sup>45</sup>
- 5.3. Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.<sup>46</sup>
- 5.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.<sup>47</sup>
- 5.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016.

<sup>46</sup> Ibidem.

<sup>47</sup> Ibidem.

<sup>48</sup> Ibidem.



- 5.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.<sup>49</sup>
- 5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.<sup>50</sup>
- 5.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.<sup>51</sup>
- 5.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.<sup>52</sup>
- 5.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia

---

<sup>49</sup> Ibidem.

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Ibidem.

<sup>52</sup> Ibidem.



normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.<sup>53</sup>

- 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
- 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

## 6. Preguntas formuladas por la Corte consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

### 6.1. *¿Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe?*

No existe una lista taxativa de hechos que puedan constituir indicios de que un signo fue solicitado a registro de mala fe, ello deberá ser analizado en cada caso en concreto. Como se señaló en el Apartado 4 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal

### 6.2. *¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países (Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercializando con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro?*

No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la Interpretación Prejudicial.

<sup>53</sup>

Ibídem.



Sin perjuicio de lo anterior, se deberá tener presente que si existe evidencia de que una marca fue solicitada a registro con la finalidad de perjudicar o causar daño a un competidor o aprovecharse de su reputación, siempre que se haya acreditado dicha reputación, corresponderá sancionar el registro con su nulidad, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 4 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**



Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.