

The Trademark Reporter®



The Law Journal of the International Trademark Association

If the IP Fits, Wear It: IP Protection for Footwear—A U.S. Perspective

Jonathan Hyman, Charlene Azema, and Loni Morrow

El Principio de Primacía de la Realidad en la Jurisprudencia Sobre Propiedad Industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Hugo R. Gómez Apac

The Principle of Primacy of Reality in Judicial Precedent on Industrial Property of the Court of Justice of the Andean Community

Hugo R. Gómez Apac

Ex Parte Seizure Orders Under 15 U.S.C. § 1116(d) (Section 34 of the Lanham Act): Recent Developments in Case Law

Brian W. Brokate and Maja Szumarska

La Marca en la Industria Farmacéutica: El Uso de la Marca del Laboratorio Innovador Para la Promoción del Medicamento Genérico, en el Derecho Español

Blas A. González Navarro

Trademarks in the Pharmaceutical Industry: Use of the Innovative Laboratory's Trademark to Advertise the Generic Drug in Spanish Law

Blas A. González Navarro

Commentary: Rethinking Post-Sale Confusion

Kal Raustiala and Christopher Jon Sprigman

Commentary: Trademark Strength and Fame: The Federal Circuit Corrects the Trademark Trial and Appeal Board

J. Thomas McCarthy

Book Review: Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide. Siegrun D. Kane.

Raffi Zerounian

Book Review: You Don't Own Me: How Mattel v. MGA Entertainment Exposed Barbie's Dark Side. Orly Lobel.

Pamela Chestek

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION

Powerful Network Powerful Brands

655 Third Avenue, New York, NY 10017-5646

Telephone: +1 (212) 642-1733

email: wknox@inta.org

Facsimile: +1 (212) 768-7796

OFFICERS OF THE ASSOCIATION

TISH L. BERARD *President*
DAVID LOSSIGNOL *President Elect*
AYALA DEUTSCH *Vice President*
TIKI DARE *Vice President*
ZEEGER VINK *Treasurer*
JOMARIE B. FREDERICKS *Secretary*
ANNA CARBONI *Counsel*
ETIENNE SANZ DE ACEDO *Chief Executive Officer*

The Trademark Reporter Committee

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF, CHAIR

JESSICA ELLIOTT CARDON

STAFF EDITOR-IN-CHIEF

WILLARD KNOX

Senior Editors

GLENN MITCHELL

RAFFI V. ZEROUNIAN

FABRIZIO MIAZZETTO

PAMELA S. CHESTEK

BRYAN K. WHEELLOCK

ELISABETH KASZNAR FEKETE

ANDREW J. GRAY IV

Senior Staff Editor

BEVERLY HARRIS

Editors

TARA AARON

GUY HEATH

GEORGE W. MOXON II

GIULIA ABBAGNALE

JANET L. HOFFMAN

AMANDA NYE

BRUCE W. BABER

BARRY R. HORWITZ

BRENDAN O'CALLAGHAN

JOLIEN BARBIER

BRUCE ISAACSON

BRANDON M. RESS

MARTIN J. BERAN

E. DEBORAH JAY

MICHEL RIJSDIJK

DANIEL R. BERESKIN

DANIELLE JOHNSON

JENNIFER S. SICKLER

SHELDON BURSHTEN

SIEGRUN D. KANE

RINITA SIRCAR

ROBERT H. CAMERON

PETER J. KAROL

RANDEL S. SPRINGER

SUJATA CHAUDHRI

J. MICHAEL KEYES

SARA SULEIMAN

JACQUELINE CHORN

REMCO KLÖTERS

PAUL TACKABERRY

THEODORE H. DAVIS JR.

JENNIFER KWON

IFEYINWA A. UFONDU

ANNE DESMOUSSEAUX

SCOTT J. LEBSON

MARTIN VIEFHUES

MEGHAN DILLON

JOHN LINNEKER

VERENA VON BOMHARD

KAREN L. ELBURG

NELS T. LIPPERT

JEFFREY A. WAKOLBINGER

MATTHEW EZELL

JOEL G. MACMULL

NADALINE WEBSTER

DÉSIRÉE FIELDS

DOUGLAS N. MASTERS

RITA WEEKS

ALFRED C. FRAWLEY

J. DAVID MAYBERRY

JORDAN S. WEINSTEIN

LESLEY MCCALL GROSSBERG

BRYCE J. MAYNARD

JOHN L. WELCH

MICHAEL HANDLER

J. THOMAS MCCARTHY

JIAN XU

NATHAN HARRIS

MARCOS MERCADO

JOSEPH S. YANG

Advisory Board

MILES J. ALEXANDER

ROBERT M. KUNSTADT

PASQUALE A. RAZZANO

WILLIAM M. BORCHARD

THEODORE C. MAX

SUSAN REISS

CLIFFORD W. BROWNING

KATHLEEN E. MCCARTHY

PIER LUIGI RONCAGLIA

LANNING G. BRYER

JONATHAN MOSKIN

HOWARD J. SHIRE

SANDRA EDELMAN

VINCENT N. PALLADINO

JERRE B. SWANN, SR.

ANTHONY L. FLETCHER

JOHN B. PEGRAM

STEVEN M. WEINBERG

ROBERT L. RASKOPF

The views expressed in *The Trademark Reporter* are those of the individual authors and do not necessarily reflect those of INTA.

The Trademark Reporter (ISSN 0041-056X) is published electronically six times a year by the International Trademark Association, 655 Third Avenue, New York, NY 10017-5646 USA. INTA, the INTA logo, INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, POWERFUL NETWORK POWERFUL BRANDS, THE TRADEMARK REPORTER, and inta.org are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of the International Trademark Association in the United States and certain other jurisdictions.

**EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD EN
LA JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA* ****

*Hugo R. Gómez Apac****

Table of Contents

1. La Comunidad Andina, el derecho comunitario andino y el TJCA	736
2. La Interpretación Prejudicial a cargo del TJCA.....	739
3. La Decisión 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.....	740
4. El principio de primacía de la realidad	741
5. La fuerza distintiva de los signos en función de la apreciación real del consumidor	743

* INTA retained a professional legal translation service, whose linguists are accredited by their relevant professional translation associations, to translate this author's article from Spanish to English. While members of *The Trademark Reporter* (TMR) Committee have taken steps to ensure that the author's intended meaning is preserved in the English translation, readers should consider only the original Spanish version of this article as authentic, and as faithful to the author's voice. Because of language limitations, the TMR Committee has undertaken an adapted peer review and editorial process with regard to the Spanish version of the article. In order to maintain consistency of style between the original Spanish article and the English translation, INTA staff has minimally conformed the English translation to the TMR's standard style guidelines.

** El presente artículo refleja la posición personal del autor, la cual puede coincidir o no con la posición oficial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, Magistrado Principal por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Director Nacional de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia y de la Sala de Defensa de la Competencia y Vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Ha sido profesor de los cursos de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido profesor de los cursos de Derecho Administrativo II y de Derecho Medioambiental en la Universidad ESAN y del curso de Organización del Estado y Derecho Público Administrativo en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

6. Los acuerdos de coexistencia de marcas.....	745
7. Los signos descriptivos y genéricos	746
8. Los signos distintivos denominativos escritos en un idioma distinto al castellano.....	747
8.1 ¿Y si el idioma distinto al castellano es un idioma oficial en algún país miembro de la Comunidad Andina?.....	749
8.2 ¿Cómo determinar si el público consumidor conoce una palabra en idioma extranjero?	751
9. Conclusiones	753

El presente trabajo tiene por objeto explicar de qué manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) ha reconocido, al absolver solicitudes de Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la aplicación del principio de primacía de la realidad en el análisis que deben efectuar las oficinas andinas de propiedad industrial para conceder o denegar el registro como marca de un signo distintivo escrito en un idioma distinto al castellano.

1. La Comunidad Andina, el derecho comunitario andino y el TJCA

Para tener un contexto claro de la jurisprudencia que va a ser analizada más adelante resulta pertinente efectuar una breve explicación de lo que es la Comunidad Andina, las características del derecho comunitario andino y el rol que cumple el TJCA como máximo intérprete de dicho derecho.

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena de 1969, es una entidad supranacional¹ constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que busca promover el desarrollo equitativo y armónico de dichos países mediante la integración y cooperación económica y social, la integración física, la armonización gradual de políticas económicas y sociales, la liberalización del intercambio comercial, entre otras medidas, con el objetivo de crear en forma gradual un mercado común.

Al interior de la Comunidad Andina existen órganos e instituciones que conforman el Sistema Andino de Integración. El máximo órgano de este sistema es el Consejo Presidencial Andino,

¹ Elizabeth Salmón Gárate sostiene que con las mejoras introducidas por los Protocolos de Trujillo (del 10 de marzo de 1996, vigente desde el 3 de junio de 1996) y de Cochabamba (del 28 de mayo de 1996, vigente desde el 25 de agosto de 1999), la Comunidad Andina adquiere la condición de organización supranacional, debido a las siguientes características:

- a) Primacía del interés común por encima de los intereses individuales de los Estados miembros.
- b) Transferencia de competencias soberanas (de carácter legislativo, jurisdiccional y ejecutivo) de los Estados miembros hacia la Comunidad Andina.
- c) Aplicabilidad inmediata de las normas andinas.
- d) Efecto directo de las normas andinas.
- e) Primacía del ordenamiento jurídico andino (supranacional) sobre cualquier norma interna de los Estados miembros.
- f) La presencia de un órgano que representa a los ciudadanos (nacionales) de los Estados miembros: el Parlamento Andino.
- g) La existencia de un órgano jurisdiccional encargado de la interpretación y cumplimiento del ordenamiento jurídico andino: el TJCA.

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. *Evolución Institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y problemas*. En: AAVV. *Derecho Comunitario Andino*. Fondo Editorial del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pp. 36-39.

conformado por los Jefes de Estado de los cuatro países miembros, que se reúne una vez al año para emitir políticas (directrices) que orientan y evalúan el proceso de integración.

Existen dos órganos legislativos, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (en adelante, el CAMRE) y la Comisión, los cuales expiden normas jurídicas de efectos generales llamadas “Decisiones.” Mientras que el CAMRE emite Decisiones sobre la política exterior de los países miembros, el funcionamiento de órganos comunitarios (v.g., el Estatuto del TJCA, el Reglamento de la Secretaría General, etc.) y otras materias, la Comisión emite Decisiones en materia de comercio e inversiones y otras necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena (v.g., temas aduaneros, doble tributación, normalización, libre competencia, dumping y subsidios, propiedad intelectual, etc.).

El órgano ejecutivo es la Secretaría General, que funciona de manera permanente, velando únicamente por los intereses de la subregión. Tiene su sede en la ciudad de Lima (Perú) y está a cargo de un Secretario General elegido por consenso por el CAMRE por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Este órgano expresa sus normas y decisiones a través de Resoluciones.

El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina es el TJCA, el cual está integrado por cuatro magistrados, designados por cada país miembro por un periodo de seis años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Este Tribunal también funciona de manera permanente, estando su sede en la ciudad de Quito (Ecuador). El TJCA es competente para conocer acciones de nulidad contra Decisiones emitidas por el CAMRE y la Comisión, las Resoluciones de la Secretaría General y otras normas comunitarias; acciones de incumplimiento (de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina) contra un Estado miembro; recursos por omisión o inactividad contra el CAMRE, la Comisión y la Secretaría General; solicitudes de Interpretación Prejudicial presentadas por los jueces nacionales cuando estos van a aplicar en un proceso judicial una norma comunitaria andina; controversias laborales que se susciten entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus empleados; y la posibilidad de ejercer función arbitral para dirimir mediante arbitraje determinadas controversias.²

El artículo 1 del Tratado de Creación del TJCA menciona que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios, el Tratado de Creación del TJCA y sus protocolos modificatorios, las Decisiones del CAMRE y de la Comisión, las Resoluciones de la Secretaría General y los Convenios de Complementación Industrial y otros que

² Existen otros órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración que no resulta pertinente mencionarlos en el presente trabajo.

adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de integración andino.

El referido ordenamiento jurídico es autónomo e independiente de los ordenamientos jurídicos de los países miembros, tiene sus propias fuentes de derecho, jerarquía entre dichas fuentes y sus propios principios jurídicos.³ El Derecho Comunitario Andino tiene las siguientes características:

- a) **Aplicación directa:** las Decisiones y Resoluciones, una vez aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, entran en vigencia en los territorios de los países miembros, sin que sea necesario seguir un procedimiento o trámite especial de aprobación, recepción o incorporación de tales normas en los ordenamientos jurídicos nacionales.⁴ Dichas normas pueden establecer una vigencia posterior o que su incorporación al derecho interno requiera de un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigencia.⁵
- b) **Efecto directo:** la norma comunitaria andina, una vez vigente, es obligatoria para los países miembros,⁶ y los ciudadanos de estos pueden exigir su cumplimiento ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales. En tal sentido, si una norma andina reconoce un derecho a favor de los ciudadanos de los países miembros, ellos pueden exigir ante las autoridades competentes el reconocimiento, respeto y tutela del referido derecho.
- c) **Primacía:** el ordenamiento jurídico andino prevalece sobre el ordenamiento jurídico de los países miembros. Ello implica que en caso de conflicto entre una norma andina y una norma nacional, prima la primera. Esto, por cierto, no significa que la norma andina derogue la norma nacional, sino que esta debe ser inaplicada dada la preeminencia de la norma andina. Los países miembros no pueden adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a una norma andina o que de algún modo obstaculice su aplicación.⁷

³ Al respecto, se sugiere revisar: NOVAK TALAVERA, Fabián. *La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico*. En: AAVV. *Derecho Comunitario Andino*. Fondo Editorial del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pp. 57-79; y QUINDIMIL LÓPEZ, Jorge Antonio. *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*. Editorial Tirant lo Blanch — Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga (Universidade da Coruña), Valencia, 2006, pp. 173-322.

⁴ NOVAK TALAVERA, Fabián. Op. Cit., p. 68.

⁵ Artículo 3 del Tratado de Creación del TJCA.

⁶ Artículo 2 del Tratado de Creación del TJCA.

⁷ Artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.

Con relación a la tutela del ordenamiento jurídico andino, le corresponde al TJCA, como intérprete máximo de dicho derecho, asegurar su aplicación uniforme en los cuatros países que conforman la Comunidad Andina. Para cumplir esta tarea, el artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA establece que corresponde a esta corte internacional interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el referido ordenamiento.

2. La Interpretación Prejudicial a cargo del TJCA

La Interpretación Prejudicial (en adelante, la IP) es el mecanismo procesal de colaboración mediante el cual el TJCA asegura la interpretación y aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

La operatividad de la IP es básicamente la siguiente. Si el juez nacional que va a resolver una controversia en la que se va a aplicar una norma andina es la única o última instancia, tiene la obligación de suspender el proceso y solicitar al TJCA que interprete dicha norma. Una vez que recibe la IP del TJCA, dicha autoridad puede expedir la sentencia correspondiente. En cambio, si la autoridad jurisdiccional nacional que va a resolver la controversia no es la única o última instancia; es decir, que su decisión puede ser impugnada ante una instancia superior, la IP no es obligatoria, sino facultativa, por lo que puede emitir sentencia sin recibir la IP del TJCA.

El TJCA ha interpretado⁸ que “juez nacional” significa cualquier autoridad nacional creada por ley con carácter permanente que, con autonomía, independencia e imparcialidad va a resolver una controversia entre dos partes en la que se va a aplicar una norma andina, respetando el debido proceso y motivando adecuadamente su decisión, la cual es obligatoria para dichas partes. En tal sentido, ha concluido que jueces nacionales no son solo los jueces del Poder Judicial de los países miembros, sino también las autoridades administrativas nacionales que cumplen tales requisitos. Así, ha reconocido como jueces nacionales que pueden solicitar la IP a las oficinas andinas de propiedad industrial que resuelven controversias entre dos partes, como es el conflicto existente entre la empresa que solicita registrar un signo distintivo como marca y la empresa que se opone a dicha solicitud porque considera que dicho signo es idéntico o similar a su marca previamente registrada.

⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, 105-IP-2014 de fecha 28 de noviembre de 2014 y 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015.

El TJCA ha reconocido a través de reiterada jurisprudencia⁹ que las oficinas de marcas y patentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del Perú, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) de Bolivia pueden solicitar IP en su condición de jueces nacionales. El TJCA aún no ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) del Ecuador.

Es importante precisar que mediante la IP, el TJCA no resuelve la controversia existente ante el juez nacional, como tampoco califica los hechos materia del proceso interno, ni interpreta el contenido y alcances del derecho nacional. El TJCA interpreta la norma comunitaria en forma objetiva, precisando el contenido y alcances de la norma andina, lo que implica identificar, y dotar de contenido, a las figuras e instituciones jurídicas contenidas en las normas andinas.

La IP no es una prueba, como tampoco un informe de expertos, ni una opinión jurídica doctrinal. No es la simple absolución a un cuestionamiento. Es un incidente procesal de carácter no contencioso.¹⁰

3. La Decisión 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina

La regulación de la propiedad intelectual en la Comunidad Andina se inicia con la Decisión 85 del 5 de junio de 1974 que aprueba el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Esta norma fue sustituida por la Decisión 311 del 8 de noviembre de 1991 que aprobó el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y que tuvo una corta duración — menos de tres meses — pues el 6 de febrero de 1992 fue reemplazada por la Decisión 313 que tenía el mismo nombre de Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Al año siguiente, el 21 de octubre de 1993, se aprobó la Decisión 344 con el mismo nombre de Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta norma fue finalmente reemplazada por la Decisión 486 del 14 de setiembre de 2000, actualmente en vigor — con más de 16 años de vigencia — y que lleva el mismo nombre que el de sus tres predecesoras.

La Decisión 486 de la Comisión abarca todos los temas de propiedad industrial: patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales,

⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 170-IP-2013 de fecha 8 de octubre de 2013, 16-IP-2014 de fecha 18 de junio de 2014, 40-IP-2014 de fecha 18 de junio de 2014, 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014 y 156-IP-2011 de fecha 18 de abril de 2014.

¹⁰ Nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de IP por los órganos judiciales nacionales, aprobada por Acuerdo del TJCA del 3 de agosto de 2001.

marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, lemas comerciales, nombres comerciales (incluyendo los rótulos o enseñas comerciales), indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia), signos distintivos notoriamente conocidos, de las acciones por infracción de derechos, secretos empresariales y actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

4. El principio de primacía de la realidad

El principio de primacía de la realidad es entendido de diferentes formas dependiendo de la disciplina jurídica en la que se aplica.

En el derecho laboral, dicho principio significa que de haber discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que consta en los documentos (v.g. contratos), el juez laboral debe preferir lo primero.¹¹ Así, privilegiando el fondo sobre la forma, el juez preferirá los hechos de la realidad para determinar en una controversia en particular si existe o no una relación laboral, más allá de lo que digan (formalmente) los documentos.

En el derecho tributario, la aplicación del referido principio implica que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la autoridad tributaria debe tomar en consideración los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.¹² Dicho en otros términos, las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete (la autoridad tributaria), quien deberá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria se entienda que el tributo fue establecido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica.¹³

¹¹ El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el principio de primacía de la realidad “. . . significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos . . .”. En: Fundamento 3 de la Sentencia de fecha 28 de enero de 2003, recaída en el Expediente N° 1944-2002-AA/TC.

¹² Código Tributario (peruano), aprobado por Decreto Legislativo 816, vigente desde el 22 de abril de 1996, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio de 2013.

TÍTULO PRELIMINAR.-

(. . .)

NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.

(. . .)

¹³ Modelo de Código Tributario de 1997 del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).-

En el derecho de la competencia y el de protección al consumidor también se ha introducido la aplicación del principio de primacía de la realidad, en el sentido de que la autoridad administrativa debe determinar la verdadera naturaleza de las conductas investigadas (conductas anticompetitivas, actos de competencia desleal o violaciones a los derechos del consumidor), atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. En tal sentido, la forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.¹⁴

Art. 7 Forma jurídica de los actos (. . .)

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien deberá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el tributo fue establecido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica.

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se aplicará prescindiendo de tales formas.

- ¹⁴ Decreto Legislativo N° 1034 – Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (del Perú), publicado el 25 de junio del 2008.-

Artículo 5.- Primacía de la realidad.-

En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.

- Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal (del Perú), publicado el 26 de junio del 2008.-

Artículo 5.- Primacía de la realidad.-

La autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.

- Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (del Perú), publicado el 2 de setiembre del 2010.-

Título Preliminar.-

(. . .)

Artículo V.- Principios

El presente Código se sujeta a los siguientes principios:

(. . .)

8. **Principio de Primacía de la Realidad.-** *En la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa.*

Pese a que existe una ligera modulación del principio de primacía de la realidad según la disciplina jurídica que lo acoja, existe un denominador común que consiste en que el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, debe preferir la verdad real a la ficción jurídica que puede estar contenida en un contrato u otro tipo de acto jurídico.

5. La fuerza distintiva de los signos en función de la apreciación real del consumidor

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.¹⁵

El TJCA, vía IP de la norma antes mencionada, ha explicado que los signos no son distintivos cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor,¹⁶ tal como se explica a continuación:

- a) El **riesgo de confusión**, que puede ser directo e indirecto. El primero, el riesgo de confusión directo, que ocurre cuando el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado cree que está adquiriendo otro. Y el segundo, el riesgo de confusión indirecto, que ocurre cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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.

¹⁵ 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:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(. . .)

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016.

Conforme a la jurisprudencia del TJCA, para verificar si entre los signos en conflicto (el que pretende ser registrado y el que sustenta la oposición) puede haber riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación, lo determinante es ponerse en el lugar los consumidores, y verificar si estos, los consumidores reales que adquieren los productos o servicios que identifican a los signos en conflicto, podrían o no confundirse utilizando sus sentidos de la vista y el oído y su razonamiento. Si los consumidores se confundirían, la solicitud de registro sería rechazada.

Es así que el TJCA, para determinar si podría existir riesgo de confusión entre los signos en conflicto, utiliza los siguientes criterios¹⁷ que no son otra cosa que lo que los consumidores ven, escuchan y entienden:

- a) El elemento fonético, que se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
- b) El elemento ortográfico, que trata de la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de cómo están escritos.
- c) El elemento conceptual o ideológico, que es la idea o concepto que evocan los signos; es decir, el significado del término o términos que conforman los signos.
- d) El elemento gráfico o figurativo, que se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el diseño de la figura, sus colores, o el concepto que estos evocan.

En sus IP, el TJCA ha establecido reglas específicas, que no viene al caso explicar, para el cotejo o comparación entre marcas denominativas (escritas), entre marcas gráficas (figurativas), entre marcas mixtas (que son denominativas y gráficas al mismo tiempo) y entre las diferentes combinaciones que se pueden hacer con las tres anteriores: la comparación entre una marca denominativa y una marca gráfica, entre una denominativa y una mixta, entre una gráfica y una mixta.

Ahora bien, lo relevante para la comparación entre las marcas no es lo que los empresarios podrían establecer en sus estatutos, contratos, acuerdos o correspondencia, sino lo que realmente aprecian y entienden los consumidores. Dicho en otros términos, para verificar si puede haber riesgo de confusión entre dos signos lo determinante es la realidad del público consumidor que adquiere o va a adquirir los bienes o servicios que se identifican o pretenden ser identificados con los signos en conflicto.

¹⁷ *Ibidem*.

6. Los acuerdos de coexistencia de marcas

Los acuerdos de coexistencia de marca son aquellos convenios que acostumbra celebrar sus titulares, como instrumentos de carácter netamente privado, con el objeto de permitir la comercialización de productos o servicios de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, y en los que las partes contratantes deben adoptar las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos o servicios de las referidas empresas.¹⁸

El artículo 159 de la Decisión 486 regula la figura de los acuerdos de coexistencia de marcas conforme se aprecia a continuación:

Artículo 159.- *Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.*

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

(. . .)

Sobre el particular, el TJCA ha señalado que los acuerdos de coexistencia de marcas son instrumentos utilizados por los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí pueden cumplir su función (distintiva) sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.¹⁹

¹⁸ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Editorial Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 391.

¹⁹ Interpretación Prejudicial N° 318-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015.

Si bien de acuerdo a lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 159 de la Decisión 486 las partes deben adoptar en el acuerdo de coexistencia de marcas las estipulaciones contractuales necesarias para evitar la confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, el TJCA ha establecido en su jurisprudencia que más allá de lo que estipulen las partes en el referido acuerdo, la autoridad de propiedad industrial debe asegurarse que las marcas materia del acuerdo no son confundibles para los consumidores, cuyo interés, en tanto público, es superior al interés privados de las partes que suscriben dicho acuerdo.

El TJCA ha explicado que “la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.”²⁰

De alguna forma, el TJCA ha reconocido que más allá de lo que diga el acuerdo de coexistencia, la autoridad de propiedad industrial debe atender la realidad de los hechos; es decir, verificar si las marcas materia del acuerdo son o no confundibles para los consumidores. Si bien no se dice expresamente, es una forma de aplicar el principio de primacía de la realidad.

7. Los signos descriptivos y genéricos

Los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 tratan lo referido a los signos descriptivos y genéricos conforme se aprecia a continuación.

Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(. . .)

e) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*

(. . .)

²⁰ Ibidem.

No es posible aceptar como marca registrable un signo que consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico (literal f del artículo 135) del producto o servicio, como tampoco signos que consistan exclusivamente, o se hubieran convertido, en una designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país. En ambos supuestos estaríamos ante una denominación usual o genérica del propio producto o servicio carente por sí solo de distintividad. Su registro no es posible porque se estaría afectando la competencia al reservar a un único competidor en exclusividad un término genérico que describe el producto o servicio, en detrimento de los demás competidores que participan en el mercado.²¹

Así, por ejemplo, no podría registrarse el término “chocolate” para distinguir chocolates, o la palabra “fruta” para distinguir manzanas.

Por otro lado, si la calidad, características o información brindada (literal e del artículo 135) por el signo resulta tan común al producto o servicio, este no cumpliría una función distintiva y tampoco sería dable que un único competidor pretenda exclusividad respecto de una característica o calidad esencial de un determinado producto o servicio en perjuicio de los demás competidores que participan en el mercado. En consecuencia, no se podrá registrar como marca aquel signo que sea exclusivamente descriptivo; esto es, que explique, defina o represente las cualidades, características o circunstancias del producto o servicio a distinguir.²²

A modo de ejemplo, no podría registrarse como marca denominativa “transporte aéreo” para distinguir aerolíneas, o “1 kg” para distinguir arroz vendido en bolsas de 1 kg.

8. Los signos distintivos denominativos escritos en un idioma distinto al castellano

Como se ha explicado en la sección anterior, los signos descriptivos y genéricos no pueden registrarse como marca por carecer de fuerza distintiva, claro está si es que están escritos en castellano, que es el idioma oficial de los cuatro países que conforman la Comunidad Andina, así como el idioma mayormente hablado por los ciudadanos de dichos países.

¿Pero qué sucede si el signo está escrito en un idioma distinto al castellano? ¿Podría inscribirse el signo denominativo “coklat”²³ para

²¹ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. Op. Cit., p. 170.

²² *Ibidem*, pp. 155-156.

²³ Significa “chocolate” en indonesio. Ver: Glosbe. Diccionario español-indonesio. Consulta: 8 de marzo de 2017.

<https://glosbe.com/es/id/chocolate>

distinguir chocolates en Bolivia, o “kursi”²⁴ para distinguir sillas en Ecuador, o “kope”²⁵ para distinguir granos de café en Perú?

Sobre palabras en idioma extranjero, el TJCA ha señalado lo siguiente:

... Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas ...

... Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables ...

*... Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado **principio de primacía de la realidad**. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.²⁶*

(Resaltado agregado)

Como puede apreciarse, el TJCA ha establecido que si el *consumidor medio*²⁷ destinatario del producto o servicio de que se trate conoce el significado de la palabra escrita en un idioma distinto al castellano, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

²⁴ Significa “silla” en somalí. Ver: Glosbe. Diccionario español-somalí. Consulta: 8 de marzo del 2017. <https://glosbe.com/es/so/silla>.

²⁵ Significa “café” en hawaiano. Ver: Hale Kuamo’o Hawaiian Language Center & Native Hawaiian Library. Ulukau Hawaiian Electronic Library. Consulta: 08 de marzo del 2017. <http://www.wehewehe.org/gsd12.85/cgi-bin/hdict?e=q-11000-00---off-0hdict--00-1---0-10-0---0---0direct-10-ED--4-----0-11pm--11-en-Zz-1---Zz-1-home-coffee--00-3-1-00-0-4---0-0-11-00-0utfZz-8-00&a=d&d=D23365#>.

²⁶ Interpretación Prejudicial N° 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016.

²⁷ El TJCA ha definido al *consumidor medio* (diferenciándolo del consumidor selectivo) como aquel que tiene un conocimiento y percepción corrientes, como aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente del producto o servicio que piensa adquirir; es decir, al consumidor común y corriente de determinada clase de productos o servicios. Al respecto, ver Interpretaciones Prejudiciales números 305-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015 y 611-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016.

En tal sentido, si la oficina de marcas del Ecuador verifica que el *consumidor medio* ecuatoriano no conoce el significado del término “kursi” en somalí, dicho término no resultará genérico, sino de fantasía, y por tanto apto para distinguir sillas. En el mismo sentido, si la oficina de marcas de Perú verifica que el *consumidor medio* peruano ignora el significado de la palabra “kope” en hawaiano, este término no será considerado como genérico, sino como de fantasía, y en consecuencia idóneo para distinguir granos de café.

Por otro lado, el TJCA mencionó de modo expreso que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

El alcance que se da al principio de primacía de la realidad en el derecho de propiedad industrial tiene sus características y particularidades que lo diferencian de la aplicación de dicho principio en otras disciplinas jurídicas (el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho de la competencia y el derecho del consumidor). En el caso del derecho de propiedad industrial, dicho principio guía a las oficinas andinas de marcas y patentes para que en el análisis de registrabilidad y confundibilidad entre signos distintivos privilegien lo que realmente ocurre en el mercado, en el sentido de que el riesgo de confusión o de asociación, así como lo que califica como término genérico o descriptivo, depende de la realidad del público consumidor (bajo el estándar del *consumidor medio*) destinatario de los productos o servicios identificados con tales signos.

8.1 ¿Y si el idioma distinto al castellano es un idioma oficial en algún país miembro de la Comunidad Andina?

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial N° 533-IP-2015 de fecha 26 de agosto del 2016, el TJCA explicó cómo debe realizarse el análisis en los casos en que el signo distintivo materia de solicitud de registro está escrito en un idioma nativo como el *quechua*, el cual es idioma oficial en los cuatro países que conforman la Comunidad Andina, tal como se aprecia a continuación:

. . . Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal — derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional — como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario.

En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia . . . , la República de Ecuador . . . y la República del Perú . . . , el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la República de Colombia . . . , también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios. Así, aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo . . .

. . . Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.

(. . .)

. . . Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

*En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos **no** conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.*

. . . Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común.

Como puede apreciarse del texto citado, el aspecto conceptual o ideológico, referido al significado del signo distintivo, solo será

tomado en cuenta en el análisis de registrabilidad si los consumidores conocen el significado de la palabra o palabras escritas en la lengua indígena, aborígen o ancestral distinta al castellano. Si los consumidores, por el contrario, no conocen el significado de tales palabras, los únicos elementos a tener en cuenta para el análisis de registrabilidad serán el fonético, el ortográfico y, de ser el caso, el gráfico (o figurativo).

Es posible inferir de la IP antes citada la aplicación del principio de primacía de la realidad. En efecto, el TJCA sostuvo que si bien desde un punto de vista formal el quechua y otras lenguas nativas son idiomas oficiales en los países miembros de la Comunidad Andina, ello no supone asumir que son conocidas por la mayoría de sus habitantes. Es por esta razón que el referido Tribunal señala que, desde el aspecto material o real; es decir, el que atiende la realidad de los hechos, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento real que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.

Evidentemente, esto supone que la oficina nacional de marcas deberá verificar si el producto o servicio — que pretende ser identificado con el signo escrito en idioma quechua — va a ser comercializado o no en una zona geográfica donde la población habla el idioma quechua. Si la respuesta es afirmativa, en el sentido de que el consumidor medio destinatario del mencionado producto o servicio conoce el idioma quechua, la autoridad de propiedad industrial no podrá registrar términos descriptivo o genéricos escritos en quechua.

8.2 ¿Cómo determinar si el público consumidor conoce una palabra en idioma extranjero?

Para verificar si el significado de una palabra en idioma extranjero es conocido o no por el público consumidor destinatario del producto o servicio identificado con dicha palabra, el TJCA ha explicado — en la Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016 de fecha 13 de octubre del 2016 — que la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros criterios, los siguientes:

... La proximidad (fonética y semántica) del idioma extranjero con el castellano. Hay idiomas que contienen palabras que pueden ser entendidas por cualquier consumidor de habla castellana. Así, por ejemplo, los términos portugueses 'rádio', 'água' o 'família' pueden ser comprendidos por un consumidor medio de habla castellana, pues significan lo mismo que en el castellano y su redacción es prácticamente la misma (diferencia mínima en la tilde).

Otro caso son las palabras con una redacción un poco diferente, pero respecto de las cuales es sencillo comprender su significado dependiendo del contexto en el que se aprecien, como las palabras italianas ‘amore’ o ‘ristorante’. Distinto es el caso de idiomas con menos proximidad, como el alemán o sueco, o idiomas aun más distantes, como el chino . . ., ruso, árabe o japonés.

. . . El grado o intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro. Así, resulta pertinente averiguar si la enseñanza de un determinado idioma extranjero forma parte o no de la currícula de la enseñanza escolar, tanto pública como privada. De ser afirmativo, habrá que determinar, como criterio específico, si la palabra en idioma extranjero puede ser comprendida por la generalidad del público consumidor que cuenta con un conocimiento a nivel básico de dicho idioma, o si para su comprensión es necesario contar con estudios a nivel avanzado.

. . . La clase de público consumidor que es destinatario del producto o servicio identificado con el signo denominativo escrito en ese idioma. Así, por ejemplo, si se determinase que la enseñanza del idioma inglés forma parte de la currícula de los colegios públicos y privados, y que la palabra en inglés que identifica al signo distintivo es comprensible con estudios de nivel básico de ese idioma, lo tercero que debe determinarse es si el público consumidor es de aquél que tendría esos conocimientos a nivel básico.

. . . El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; es decir, si la palabra es utilizada por la generalidad de empresas para describir una característica del producto o servicio, o es utilizada en la distribución y comercialización de dicho producto o servicio, como es el caso de la publicidad.

. . . El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformación de otros signos distintivos.

. . . El uso de la palabra en idioma extranjero en los distintos medios de comunicación masiva –ya sea a través de noticias, reportajes periodísticos, columnas de opinión, programas de radio o televisión (series, novelas, etc.), entre otros–, así como su uso en las distintas redes sociales, lo cual puede provocar que el público usuario incorpore a su vocabulario términos en idioma extranjero.

. . . Los extranjerismos que son de uso común (coloquial) por parte de la población en general.

Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente, si lo estima

pertinente, podrá realizar encuestas con la finalidad de determinar si una o determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público consumidor del producto o servicio de que se trate.

Los criterios antes expuestos evidencian que en el derecho de propiedad industrial, lo relevante es constatar lo que ocurre en la realidad, constatar el real conocimiento que tienen los consumidores sobre un idioma distinto al castellano, Así, por ejemplo, términos en inglés como “marketing,” “software,” “delivery,” “light,” etc., son entendibles y de uso común por los hispanohablantes, de modo que resultan genéricos o descriptivos de los productos o servicios que pretenden identificar.

Los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016 toman en consideración la dinámica existente en las sociedades actuales respecto del uso y conocimiento de idiomas distintos al castellano. Ello obliga a las oficinas andinas de propiedad industrial a tener una comprensión cabal de lo que realmente ocurre en el mercado, lo que implica conocer y entender al público consumidor destinatario de los productos o servicios identificados con signos distintivos.

9. Conclusiones

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, organización supranacional que busca la integración económica y social de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Comunidad Andina cuenta con un ordenamiento jurídico autónomo al de los países miembros, caracterizado por tener sus propios principios (v.g., los principios de aplicación directa, efecto directo y primacía), jerarquía normativa y fuentes del derecho.

Una de las funciones principales del TJCA es garantizar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario andino. La herramienta procesal que permite dicha tarea es la Interpretación Prejudicial (IP), mecanismo de colaboración mediante el cual el TJCA interpreta el sentido y alcances de una disposición del ordenamiento jurídico andino que va a ser aplicada por un juez nacional en una controversia. La IP es facultativa cuando el juez nacional que va a resolver la controversia no es la última instancia, y es obligatoria cuando dicho juez nacional es única o última instancia.

Una norma del derecho comunitario andino es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobado el 14 de setiembre de 2000, el cual regula todo lo referido a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas,

secretos comerciales y actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Por el principio de primacía de la realidad, entre un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, el juez debe preferir lo primero: la realidad. Este principio se aplica en el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho de la competencia y del derecho del consumidor.

Para verificar si entre dos signos distintivos puede haber riesgo de confusión o riesgo de asociación, la oficina andina de marcas tiene que tener presente lo que un consumidor común y corriente vería, escucharía y entendería; es decir, los elementos fonético, ortográfico, conceptual (de significado) y gráfico (o figurativo) de los signos distintivos en conflicto. Lo relevante para la comparación entre los signos distintivos en conflicto no es lo que los empresarios podrían establecer en sus estatutos, contratos, acuerdos o correspondencia, sino lo que realmente aprecian y entienden los consumidores.

En los casos de acuerdos de coexistencia de marcas, el TJCA ha reconocido que más allá de lo que digan tales acuerdos, la autoridad de propiedad industrial debe atender la realidad de los hechos; es decir, verificar si las marcas materia del acuerdo son o no confundibles para los consumidores. Si bien no se dice expresamente, es una forma de aplicar el principio de primacía de la realidad.

De conformidad con lo establecido en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, no pueden registrarse como marcas los signos descriptivos y los genéricos, pues carecen de fuerza distintiva si es que están escritos en castellano, el idioma oficial de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina.

Tratándose de un idioma distinto al castellano, la jurisprudencia del TJCA ha señalado que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común de los consumidores son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, procedente su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata de vocablos genéricos o descriptivos en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

En esa misma línea de pensamiento, el TJCA ha reconocido que si bien desde un punto de vista formal el quechua y otras lenguas nativas, aborígenes y ancestrales son idiomas oficiales en los países miembros de la Comunidad Andina, ello no supone asumir que son conocidas por la mayoría de sus habitantes. Es por esta razón que el TJCA señala en su jurisprudencia que, desde el aspecto material o real; es decir, el que atiende la realidad de los hechos, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el

análisis deberá tener en consideración el conocimiento real que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.

El TJCA ha reconocido en reciente jurisprudencia que el principio de primacía de la realidad se aplica en el derecho de la propiedad industrial, aunque con características y particularidades que lo diferencian de la aplicación de dicho principio en otras disciplinas jurídicas.

Bajo el principio de primacía de la realidad, el análisis de registrabilidad y confundibilidad entre signos distintivos debe privilegiar la realidad de los hechos, lo que realmente ocurre en el mercado. En consecuencia, el riesgo de confusión o de asociación, así como lo que califica como término genérico o descriptivo, depende de la realidad del público consumidor (bajo el estándar del *consumidor medio*) destinatario de los productos o servicios identificados con tales signos, así como del real conocimiento que dicho público consumidor tenga sobre un idioma distinto al castellano.
