

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO



**LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS
POR NOTORIEDAD Y SU IMPLANTACIÓN EN EL ORDENAMIENTO
PERUANO**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA**

AUTOR

Diego Bedón Salvador

ASESOR:

Juan Pablo Schiantarelli González

Junio, 2018

Resumen

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina existe un apartado relacionado con las acciones de cancelación de registros; sin embargo, en dicha normativa se encuentra un artículo concerniente a la acción de cancelación por notoriedad, figura que no ha sido muy utilizada en los últimos años en los procedimientos de propiedad intelectual en la legislación peruana. El artículo 235 de la Decisión 486 faculta a los titulares de marcas para que interpongan la acción de cancelación de registros similares o idénticos que fueron solicitados y otorgados cuando sus marcas gozaban de la calidad de notoriamente conocidas, indicando expresamente que dicha figura será aplicable siempre y cuando la norma nacional lo disponga. Cabe señalar que, si bien ello se encontraba legislado en el derogado Decreto Legislativo 823, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1075, que aprobaba disposiciones complementarias a la Decisión 486, dicha ley no regulaba la cancelación por notoriedad. En el presente trabajo de investigación se desarrollarán los aspectos relacionados a dicho tipo de cancelación, comenzando con conceptos como la notoriedad de las marcas, la protección de éstas, así como comparaciones con la acción de nulidad y una mirada a la legislación nacional e internacional aplicable. En nuestra opinión dicha cancelación sí cuenta con fundamentos fácticos que justifican su regreso al ordenamiento nacional, por lo que esta tesis buscará mostrar las razones por las cuales resulta conveniente la aplicación de la cancelación por notoriedad en la realidad peruana. Finalmente, se brindará una propuesta normativa con el fin de que dicha forma de cancelación de registros de marcas pueda volver a ser interpuesta por titulares de registros marcarios, conforme lo señala la Decisión 486.

Agradecimientos

Terminar este trabajo de investigación no hubiese sido posible sin el apoyo y soporte de mi familia.

Agradezco a los profesores de la maestría, y en especial a mi asesor, quien con paciencia me aconsejó y encausó esta tesis con sus conocimientos.

Agradezco también a mis colegas del trabajo, quienes gracias a su apoyo técnico y moral me permitieron permanecer con dedicación y empeño, y a todos quienes contribuyeron con un grano de arena para poder finalizar esta anhelada meta.



ÍNDICE

	Pág.
Hoja de respeto	
Carátula	i
Resumen	ii
Agradecimientos	iii
Índice	iv
Lista de Tabla	vi
Introducción	1
CAPÍTULO I	
LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA	4
1.1. El concepto de marca notoria	4
1.2. La marca notoria y renombrada	5
1.3. La notoriedad en la normativa internacional y nacional	6
1.4. La protección especial de la marca notoriamente conocida	9
1.5. Los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad con relación a las marcas notoriamente conocidas	16
(i) El Sistema Declarativo	17
(ii) El Sistema Atributivo y el Principio de Inscripción Registral	18
(iii) El Sistema Mixto	19
(iv) El Principio de Especialidad	19
1.6. El Precedente de Observancia Obligatoria para determinar la calidad de notoriamente conocida en las marcas	23
CAPÍTULO II	
LA ACCIÓN DE NULIDAD EN BASE A MARCAS NOTORIAS	27

2.1. La acción de nulidad	27
2.2. La nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios	30
2.3. La nulidad de un registro en base a una marca notoria	35
2.4. Los efectos de la nulidad	38
2.5. La Prescripción de la acción de nulidad con base en marcas notoriamente conocidas	40
2.6. La Decisión 486, el ADPIC y el Convenio de la Unión de París (CUP)	42
2.7. El conflicto entre el artículo 6bis del CUP y la Decisión 486	45
2.8. Interpretación del artículo 6bis del CUP	50
CAPÍTULO III	
LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD	54
3.1. La legislación aplicable en el procedimiento de cancelación por notoriedad	54
3.2. Jurisprudencia nacional e internacional pertinente	55
3.3. Efectos de la declaración de cancelación por notoriedad	59
3.4. La prescripción en las acciones de cancelación por notoriedad	60
3.5. Similitudes y diferencias entre la acción de cancelación por notoriedad y la acción de nulidad en base a una marca notoriamente conocida	62
3.6. Propuesta normativa para la implementación de la cancelación por notoriedad en el Decreto Legislativo 1075	66
(I) La normativa propuesta	66
(II) La fórmula Legal	67
(III) Exposición de motivos	68
(IV) Los efectos de la implantación normativa en la legislación peruana	70
Conclusiones	71
Referencias bibliográficas	73

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 - Diferencias entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina respecto de las acciones de nulidad	28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



Introducción

Las empresas buscan difundir sus marcas, de tal forma que éstas queden grabadas en la mente de los consumidores, logrando que éstos puedan relacionar dichos signos a determinados productos y servicios, lo cual les permite generar mayores ingresos. En ese sentido, el signo distintivo se vuelve un activo muy importante en las relaciones económicas.

La importancia de las marcas en la sociedad y el mercado determinan su gran valor, y en base a ello, el ordenamiento trata de velar por su protección; sin embargo, estos registros son susceptibles de ser cuestionados por terceros, en acciones de nulidad y cancelación, e incluso de oficio, en caso de prohibiciones absolutas, por el propio órgano administrativo, en donde se debe analizar a las marcas y determinar si éstas cumplen con su fin esencial, el distinguir un origen empresarial.

Una figura jurídica como la acción de cancelación de la marca registrada nos remite a diversos supuestos, establecidos por los ordenamientos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, siendo el más común aquel que señala que la falta de uso de una marca faculta a un tercero para que interponga dicha acción contra un registro.

Asimismo, la legislación andina dispone de una particular acción de cancelación en el artículo 235 contenido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual otorga a un tercero la facultad de poder solicitar la cancelación de un registro marcario que resultase semejante o idéntico a marcas que tenían la calidad de notoriamente conocidas en el momento en que fue solicitado el registro de la marca objeto de cuestionamiento. Cabe precisar que dicho artículo requiere que los Países Miembros dispongan dicha cancelación en su ordenamiento para su efectiva aplicación.

Corresponde precisar que si bien el Decreto Legislativo N° 1075 no contempla la figura de la cancelación de registro por existir una marca notoriamente conocida, ello sí se encontraba regulado en una norma derogada actualmente, esto es, el artículo 172 del Decreto Legislativo N° 823.

En ese sentido, nuestra hipótesis principal consiste en dilucidar si la cancelación por notoriedad, incluida en el artículo 235 de la Decisión 486, resulta necesaria en el ordenamiento peruano y las consecuencias de su aplicación.

Dicha hipótesis principal se divide en dos hipótesis secundarias, que son las siguientes:

- a) La figura de la acción de cancelación por notoriedad debe ser implementada en el Decreto Legislativo 1075.
- b) Las acciones de nulidad de un registro y la cancelación de éste por notoriedad presentan una distinta naturaleza y efectos, lo cual determina la independencia de cada una de éstas.

Con el objetivo de poder demostrar la importancia de la acción de cancelación por notoriedad, el presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en tres capítulos conformados de la siguiente manera:

Capítulo I: La notoriedad de una marca.

Este capítulo explicará puntos básicos y primordiales sobre la marca notoria, su definición, características y posturas doctrinales; y, en consecuencia, poder demostrar su relevancia en el ordenamiento jurídico. Además, se brindará una mirada a la jurisprudencia nacional e internacional y la forma en como ésta ha interpretado dicha figura jurídica, toda vez que debido a su particular naturaleza posee una protección especial.

Capítulo II: La acción de nulidad en base a marcas notorias.

En este apartado nos adentraremos en la figura de la acción de nulidad, la cual resulta similar a la cancelación. Se definirán sus características y su razón de ser, además de los tipos de nulidades que se pueden interponer.

Asimismo, se detallará lo señalado por el Convenio de la Unión de París en su artículo 6bis respecto a dicha figura jurídica y su relación con las marcas notoriamente conocidas, explicando el hecho de que la aplicación de dicha norma podría causar un posible conflicto con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Con relación a ello, se presentará una interpretación que buscará armonizar tanto el acuerdo internacional como la normativa andina.

Capítulo III: La acción de cancelación por notoriedad.

Finalmente, en el presente capítulo se hablará acerca de la acción de cancelación en base a marcas notoriamente conocidas, recurriendo a la jurisprudencia y la legislación andina que la tipifica y explicando las razones por las cuales el legislador peruano decidió removerla del ordenamiento nacional. Finalmente, se brindará una propuesta normativa que, fundamentada en un análisis de costo-beneficio, promoverá la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1075, con el fin de que se pueda agregar a éste la acción de cancelación por notoriedad.

En ese sentido, la presente tesis buscará demostrar que, debido a la naturaleza y efectos de la cancelación por notoriedad y al hecho de que ésta se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico andino como una forma de protección de las marcas notoriamente conocidas, dicha figura debería volver a formar parte del abanico de procedimientos contenciosos que pueden verse en el órgano administrativo de Propiedad Intelectual del Perú.



Capítulo I

LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA

1.1. El concepto de una marca notoria

La marca, al ser el actor fundamental en la Propiedad Intelectual, es velada por la legislación de la mayoría de países. Según Gamboa, la marca se encuentra protegida en virtud de los Principios de Territorialidad, Inscripción Registral y Especialidad, que señalan que los derechos que el registro confiere sólo serán reconocidos en el territorio nacional, habiendo sido otorgados por la Autoridad Nacional respecto de determinados productos o servicios, respectivamente (2006: 1). Resulta obligatorio señalar la gran importancia de las marcas y el rol que cumplen en el mercado, pues su valor intrínseco es el principal activo de una empresa, su reputación e imagen ante la sociedad, debido a que las marcas indican un determinado origen empresarial.

Cabanellas define al término notorio como: “Público y de todos sabido” (2002: 215).

El concepto de la marca notoria en el Derecho de la Propiedad Intelectual refiere a aquella marca que es ampliamente conocida, debido a su alta reputación con relación a los productos y/o servicios que identifica. En ese sentido, como anota Monteagudo: “La notoriedad de una marca en el tráfico supone un implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario” (1995: 38). La marca debe ser objeto de una explotación intensiva en el mercado, siendo difundida a través de diversa publicidad que le otorgue un gran reconocimiento por parte del público. Se da una gran relevancia al conocimiento de la marca notoria, pues, según Otamendi, el llegar a dicha categoría o posición supone una escala de aceptación por parte de los agentes en el mercado, que resulta fruto de la acogida que ha tenido el producto o servicio identificados por la marca (2010: 393). En ese sentido, dicha marca cuenta con una gran propagación y, en consecuencia, ha conseguido ser reconocida tanto por las empresas que compiten en el mercado, como por los consumidores. Es de la misma opinión Otero Lastres, quien señala que estas marcas se distinguen por poseer un alto rango de difusión en el mercado, configurándose un signo que sugiere el origen empresarial de los productos o servicios (1996: 243).

Según Pachón y Sánchez, la marca notoria supone la existencia de dos tipos de marcas: las que se pueden calificar como notorias y las que no cuentan con ese atributo (1995: 240).

En ese sentido, corresponde señalar la existencia de la marca renombrada, la cual resulta una extensión de la marca notoria, pues según la Oficina Española de Patentes y Marcas en la exposición de motivos de la Ley de marcas, dichas figuras cuentan con diferencias en base a la naturaleza de éstas, debido a que la marca renombrada es conocida por el público en general, mientras que aquellas marcas que tienen la característica de ser notorias, poseen dicha calidad en razón al prestigio que llegan a alcanzar en un ámbito o sector determinado de consumidores a los cuales están orientados los productos o servicios que distingue la marca registrada.

Según Massaguer: “La marca renombrada es una marca notoria, pero no a la inversa; de ahí que la marca renombrada pueda protegerse acudiendo a las disposiciones previstas para la marca notoria, pero a ésta no le será dable hacer lo propio con los preceptos que procuraran la inmunidad del signo renombrado” (1994: 18).

1.2 La marca notoria y renombrada

De lo expuesto, se advierte la diferenciación entre la marca notoria, que es conocida en un sector específico y la marca renombrada que es identificada ante el público consumidor, pues ésta, como anota Pacón, cuenta con el reconocimiento por parte de diversos sectores de consumidores en el comercio (1993: 323). La marca renombrada rompe los límites de los productos o servicios que distingue, pues será reconocida por un público general.

Al respecto, según Monteagudo: “La marca renombrada es definida como un signo que reúne una alta cuota de prestigio, lo que le permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los límites del Principio de Especialidad” (1995: 48).

Asimismo, la capacidad de atraer demanda en este tipo de marca no se extingue únicamente respecto de aquellos productos y servicios que distingue, debido a la reputación por la que está constituida, pues ésta puede ser trasladada a otros productos o servicios diferentes.

Monteagudo propone una perspectiva interesante a dicha capacidad de transferencia de la reputación y la manera en la cual se eleva el alto valor con el que cuenta una marca de dichas características.

El renombre se transforma en un bien se convierte en un bien que será capaz de ser explotado tanto económica como autónomamente, esto es, más allá de su relación primaria con las prestaciones originales, a través de diversos procedimientos. Para el titular de la marca esta cualidad se traduce en la posibilidad de ampliar su gama de productos o servicios, recurriendo a la marca renombrada como instrumento de identificación; o de rentabilizar la tenencia de este bien, autorizando a terceros la utilización de la marca. Esta misma aptitud de la marca renombrada, provoca también el interés de los terceros en la apropiación, aun sin la anuencia y contra los deseos del titular, de ese bien económico; y ello, porque el uso de la marca renombrada con relación a productos o servicios distintos facilita y promueve el éxito comercial de las prestaciones a las que se aplica (Monteagudo 1995: 87).

Por ello, si el grado o nivel de reconocimiento, con el que cuenta la marca, no se extiende más allá respecto de los productos y/o servicios identificados por ésta y surge un tercero que quiere registrar una marca que podría generar un riesgo de confusión con la marca notoria, aunque dicho registro busque identificar productos y/o servicios que no mantienen ninguna vinculación, no se podría argumentar que éste se busque aprovechar de la reputación de la marca notoria o el detrimento del valor publicitario o comercial de ésta, debido a que no tendría ninguna clase de prestigio o reputación por parte de consumidores en el sector de dichos productos y/o servicios del signo que se busca solicitar.

1.3. La notoriedad en la normativa internacional y nacional

Sobre este punto, cabe señalar que el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual establecido en la Decisión 486 no establece una diferencia respecto de la marca notoria y la marca renombrada, tal como ha sido señalado por el Tribunal Andino en diversas Interpretaciones Prejudiciales, tales como los Procesos 108-IP-2006 y el 31-IP-2013, en las cuales si bien manifestó que no se consagraba una distinción entre esas dos figuras, la marca renombrada merecía ser protegida más allá del Principio de Especialidad y contra los riesgos de dilución y de uso parasitario, lo cual incluso ha sido

recogido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas establecido mediante Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2009.

El Convenio de la Unión de París recoge el concepto de marca notoriamente conocida en el primer punto de su artículo 6bis, al indicar lo siguiente:

Artículo 6 bis

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (1883: digital).

Asimismo, la Decisión 85 de la Comunidad Andina estipulaba lo siguiente:

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...) g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Posteriormente, la Decisión 344 se manifestó sobre la marca notoriamente conocida en sus artículos 83 y 84 ampliando conceptos sobre la extensión del conocimiento del público consumidor, el uso de dicha marca, su intensidad y difusión, así como un análisis con relación a la naturaleza de los productos que distingue. Cabe señalar que tanto la Decisión 85, como la Decisión 344 no se encuentran vigentes y en la actualidad se aplica la Decisión 486.

La Decisión anteriormente señalada define a la marca notoriamente conocida en su artículo 224 como el signo que ha sido declarado como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector correspondiente, sin importar la forma en que éste fue conocido.

Acreditar a una marca con la calidad de notoriamente conocida requiere de diversas etapas, pues se deben evaluar los productos o servicios determinados, el porcentaje o proporción del público que identifica a la marca y el entorno de protección de esta marca notoria. Respecto de la marca renombrada, debido a su naturaleza, es más sencillo acreditar su calidad porque debido a su alto conocimiento por parte del público las pruebas son extensas.

En la Decisión 486, específicamente en el artículo 228, se establecen las pautas o criterios que serán evaluados por el ente administrativo en la Propiedad Intelectual al momento de analizar y determinar la notoriedad de una marca¹. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 28-IP-96, determinó que no se podía atribuir la calidad de notoria a una marca con la simple afirmación del titular de ésta ni del público consumidor de forma aislada, pues ello debía evaluarse en base a medios probatorios que resultasen suficientes a fin de acreditar ante la autoridad administrativa dicha característica respecto de una marca.

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 8-IP-98, el Tribunal señaló que aquella persona que busca acreditar la calidad de notoria a una marca en procedimientos de registro de marca, deberá demostrar o acreditar ello, por lo que la carga de la prueba recaerá en dicha persona.

¹ El artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

- 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;
 - 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.

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas, ha determinado que en el procedimiento administrativo, las partes cuentan con la facultad de presentar diversos medios probatorios (Certificados de registro en el extranjero, estudios de evaluación de mercado, facturas, boletas, inventarios de productos, publicidad, encuestas y sondeos, así como documentos que demuestren inversiones para la publicidad de la marca) con el fin de demostrar la calidad de notoria respecto de una marca.

Cabe señalar que, conforme avanzan los tiempos, surgen nuevos medios probatorios producto de los avances de la tecnología tales como grabaciones de video o publicaciones en diversas redes sociales (Facebook o Instagram), entre otras, que permiten demostrar el reconocimiento o apreciación por parte de los consumidores respecto de una marca y la fidelidad y atractivo que representa dicho signo distintivo, por lo que ello también será contemplado por la Autoridad Administrativa.

Asimismo, la marca debe ser extensamente conocida dentro del grupo de consumidores, reales o potenciales de los productos o servicios para los que la marca fue inscrita, sin embargo, ello no se encuentra supeditado a un cierto nivel cuantitativo por lo que dependerá de la Autoridad Administrativa utilizar un criterio determinado para evaluar un cierto porcentaje de conocimiento.

Conforme lo establece la Decisión 486, el reconocimiento de notoriedad de una marca surge en momentos específicos indicados en los artículos 136 inciso h), 172, 231 y 235 de la norma andina, correspondientes a oposiciones de registro, nulidad de registro, prohibición de uso de una marca por un tercero no autorizado y las acciones de cancelación por notoriedad.

1.4. La protección especial de la marca notoriamente conocida

Tanto el Convenio de la Unión de París como la Decisión 486 buscan proteger a aquellos signos que son considerados notorios, velando porque éstos no sean usados o registrados sin una autorización. De esta forma, se dota a los titulares de diversos mecanismos legales para impedir dichos supuestos.

En primer lugar, es necesario indicar que la protección de las marcas notorias tiene su origen en el artículo 6bis del Convenio de la unión de París, el cual buscaba proteger a los miembros de este acuerdo frente al riesgo de que sus marcas puedan ser inscritas en el registro de distintos países que habían suscrito dicho convenio, por parte de terceros que se adelantaban y registraban dicha marca en otro país.

En ese sentido, se dota a aquella persona que cuenta con la titularidad del registro de la marca notoria con la facultad de oponerse al procedimiento de concesión del registro a favor de un tercero de un signo similar, ejercitar una acción de nulidad y a detener el uso de ésta.

Cabe precisar que dicho artículo refería únicamente a marcas de fábrica o comercio, por lo que no contemplaba a los servicios que pueden ser identificados también por marcas.

Asimismo, en aquel apartado no se define expresamente el nivel de conocimiento con el que debería contar la marca notoria en el mercado. Según Villacreses, no se señala en el Convenio de la Unión de París que una marca tenga que ser conocida de forma total por el público o simplemente en un determinado consumidor al que se destina el producto. Además, tampoco se indica el ámbito o entorno de influencia de la marca notoria, el uso de ésta o que se haya hecho conocer a través de cualquier medio de información (2008: 83-92).

En segundo lugar, el Acuerdo sobre los Aspecto de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) contenido en el Convenio que crea la OMC firmado en 1994, trató sobre aspectos de la Propiedad Intelectual con el fin de armonizar las normas de protección de ésta en los ordenamientos nacionales e internacionales. Este acuerdo también se pronunció sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y representa un avance a las disposiciones del Convenio de París, al indicar en su artículo 16 lo siguiente:

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe

probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada (1994: digital).

En dicha norma se resalta la extensión a una protección de las marcas de servicio, las cuales no habían sido mencionadas en el Convenio de París. Asimismo, también se señala a un específico sector del público en el mercado, por lo que las autoridades administrativas de los países que suscriben dicho acuerdo, deben reconocer la calidad de notoria a una marca, en virtud a las características del grupo de personas a las cuales está orientado el producto o servicio, por lo que aclara lo señalado en el Convenio de París sobre el correspondiente grado de conocimiento.

Cabe agregar que el artículo 16 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), no establece el lugar o ubicación en donde la marca debería ser notoriamente conocida, pues no se señala si se debe acreditar dicha calidad en el país donde se reclama dicho amparo o en el país de origen.

Asimismo, corresponde indicar que además de evitar un posible riesgo de confusión, el Convenio amplía la protección al titular de una marca notoria, en los supuestos en que se pudiera perjudicar los derechos del titular del registro de una marca notoria en casos como la dilución del signo o el aprovechamiento de su prestigio.

Con respecto a la protección de las marcas notorias en la Decisión 486, ésta señala en su artículo 136 inciso h) la prohibición relativa respecto de este tipo de marcas², manifestando que no podrán registrarse signos confundibles con una marca notoriamente conocida, si se utilizan para productos o servicios idénticos o similares, evitando de esta forma un riesgo de confusión directo o incluso indirecto al público consumidor, debido a que no se permite que se produzca un riesgo de asociación con relación al titular de la marca notoriamente conocida.

Asimismo, en el artículo antes referido, se señala la irregistrabilidad de un signo si, con relación a una marca notoria, se configura una dilución de su fuerza distintiva, valor comercial o publicitario, así como el aprovechamiento injusto de su prestigio.

La Decisión 486 establece el territorio en donde debe ser notoriamente conocido el signo, pues del artículo 224 se desprende que éste debe ser reconocido como tal en cualquier País Miembro, lo cual también lleva a inferir que otros signos que no sean conocidos en países de la CAN no estarán protegidos. En ese sentido, el hecho de que una marca gane notoriedad en un país que forma parte de la Comunidad Andina y que esa calidad sea reconocida por la autoridad nacional local dota de una protección que rompe los límites territoriales en donde la notoriedad fue acreditada y se extiende a los demás países miembros de la Comunidad Andina. La Decisión 344 contemplaba lo anterior, sin embargo, sólo de forma referencial, pues ello debía ser evaluado junto con los demás medios probatorios ofrecidos por las partes. Ante esto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha venido acreditando la notoriedad de diversas marcas en virtud del reconocimiento efectuado por las autoridades competentes de otros Países Miembros de la CAN. Sin embargo, ello no implica que las resoluciones dictadas por esas autoridades sean los únicos elementos para reconocer la notoriedad de un signo. Asimismo, la parte interesada deberá igualmente acreditar la notoriedad de su

² El artículo 136 de la Decisión 486 establece lo 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.

marca ante la autoridad administrativa respecto del período que no haya sido comprendido en su previo reconocimiento señalado por el País Miembro de la CAN.

La cancelación de una marca por notoriedad está contemplada en el artículo 235 de la Decisión 486³, el cual se encuentra supeditado a la legislación nacional de los Países Miembros, los cuales tienen la facultad de cancelar registros idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas. Dicha norma establece la posibilidad de los Países Miembros para que éstos determinen la viabilidad de dicha figura de cancelación, la cual debe cumplir con ciertas condiciones para su aplicación en el País que forme parte de la Comunidad Andina (Res. 61769-2013/SIC 2013: 8-10). La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), en su Resolución No.: 61769 de 25 de octubre de 2013, señaló los siguientes criterios:

- La acreditación de quien interpone la acción de cancelación como titular de la marca notoria.
- Deben aportarse los suficientes medios probatorios que establezcan que la marca del accionante cuenta con la calidad de notoriamente conocida. Dicha característica debe demostrarse en el momento de la solicitud del registro que se busca cancelar, así como en la fecha en que se formuló la presente acción de cancelación de dicho registro en base a una notoriedad marcaria, acreditando en dicha instancia, el interés actual en la cancelación del registro (dicho requisito será de aplicación en los casos en que entre ambos momentos el tiempo transcurrido sea de consideración).
- La notoriedad deberá demostrarse en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, conforme lo señale la legislación aplicable.
- Entre la marca que se busca cancelar y la marca cuya notoriedad se alega debe existir aspectos idénticos o semejantes (SIC 2013: 11).

Dicho criterio es compartido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la cual, al resolver sobre la cancelación por notoriedad de la marca NIOKE registrada bajo Certificado No. 12057, manifestó, con relación a la aplicación del artículo 235 de la Decisión 486, que era necesario determinar (i) si a la fecha de solicitud de registro de la marca materia de cancelación, la marca del accionante gozaba de la calidad de

³ El artículo 235 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

notoriamente conocida, y (ii) de haberse reconocido dicha calidad, si la marca materia de cancelación es similar a dicha marca notoria. Asimismo, agregó que la notoriedad debía ser analizada, igualmente, en virtud a lo dispuesto en la normativa vigente a la fecha de registro de la marca materia de cancelación (Res. 469-2014/TPI-INDECOPI 2014: 12).

Corresponde precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 564-IP-2015, con relación a la interpretación del artículo antes señalado, manifestó que deberá examinarse si entre los signos existían aspectos idénticos o semejantes, teniendo en cuenta que la similitud podría ser fonética, ortográfica, gráfica o conceptual. Agrega, además, que la comparación debía considerar una visión conjunta de los signos, enfatizando las semejanzas y no las diferencias, atendiendo al criterio del consumidor medio y su grado de atención respecto de la clase de productos o servicios que distinguen las marcas en conflicto.

Si bien el Tribunal detalla un determinado número de criterios para realizar un examen de comparación entre las marcas bajo análisis, éste no se pronuncia expresamente sobre la semejanza o vinculación entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas, lo cual nos deja inferir que para el Tribunal dicho artículo sólo contempla una similitud o identidad entre los signos, ignorando si éstos distinguen productos o servicios relacionados.

Teniendo en consideración lo anterior, es necesario recurrir a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI, los cuales, tanto en la Resolución N° 61769 de fecha 25 de octubre de 2013 y la Resolución N° 469-2014/TPI-INDECOPI del 14 de abril de 2014, respectivamente, realizaron un examen de identidad o similitud marcaria entre los signos para determinar si la cancelación por notoriedad resultaba procedente. En dichas resoluciones, se adoptaban los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero también se analizaba la relación de productos o servicios respecto de las marcas en cuestión, lo cual determina una correcta visión del análisis comparativo de los signos.

Es relevante indicar que, en Perú, el Decreto Legislativo N° 1075, el cual establece las disposiciones complementarias a la Decisión 486, no contempla la figura de la acción de cancelación por notoriedad, mas ésta sí estaba legislada en el Decreto Legislativo N° 823, en su artículo 172.

En ese sentido, resulta pertinente hacer mención a los Expedientes N° 288557-2006 y N° 288558-2006, resueltos por el Tribunal del INDECOPI, correspondientes a las acciones de cancelación por notoriedad de los registros de las marcas NIOKE (Certificado N° 12057) y la marca figurativa⁴ (Certificado N° 66982), inscritas a favor de Mariano Félix Castillo Salvatierra, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, las cuales fueron canceladas en base a la marcas notorias NIKE y “la figura de ala estilizada”, registradas a favor de Nike International Ltd.

En dichos procedimientos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI canceló el registro de las marcas objeto de cancelación, en virtud al artículo 172 del Decreto Legislativo 823⁵, debido a que dicha norma se encontraba vigente a la fecha de presentación de las acciones de cancelación (23 de agosto de 2006). Asimismo, tomó en cuenta que a la fecha de solicitud de las marcas materias de cancelación (30 de setiembre de 1994 y 26 de junio de 2000, respectivamente), las marcas de Nike International Ltd. gozaban de la calidad de notoriamente conocidas.

Según Villacreses, al cancelarse el registro marcario, surge el efecto de la extinción de derechos sobre dicho signo distintivo, rigiendo ello desde la declaración de la cancelación hacia el futuro y, en consecuencia, son válidos los actos jurídicos que fueron celebrados en la vigencia de dicha marca (2004: 41).

Como contrapartida a la figura de la cancelación por notoriedad, el titular del registro de la marca notoriamente conocida cuenta con la facultad de cuestionar la validez del registro de una marca que haya sido concedida contraviniendo al artículo 172 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

Artículo 172.- (...)

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



⁴ La siguiente figura:

⁵ El último párrafo del artículo 172 del Decreto Legislativo 823 establecía que:
(...)

La Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (el subrayado es nuestro).

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. (...)

De la revisión de dicho artículo, se desprende un período de cinco años de prescripción para la interposición de una acción de nulidad; sin embargo, ello podrá obviarse si es que se demuestra la mala fe con la que podría haber actuado el titular del signo cuestionado o si es que dicha acción se sustenta en una marca notoriamente conocida, conforme lo establecido en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. A diferencia de la acción de cancelación por marca notoria, la acción de nulidad sustentada en una marca notoria tiene efectos retroactivos.

Además, la norma andina incorporada en la Decisión 486 trata el tema de las infracciones respecto de marcas notorias, pues señala en su artículo 226 lo siguiente:

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo (Comunidad Andina 2000: 43).

Por último, el Tribunal Andino, en el Proceso 87-IP-2013, determinó que para la procedencia de una acción de infracción en base a una marca notoriamente conocida, la autoridad administrativa debe inicialmente evaluar los medios probatorios presentados, a fin de concluir si dicho signo cuenta con la calidad de notoriamente conocido (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2013: 36).

1.5. Los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad con relación a las marcas notoriamente conocidas

La tutela de las marcas que son notoriamente conocidas supone una excepción a aquellas directrices que rigen a las marcas, los cuales son el Principio de Inscripción Registral y de Especialidad⁶, por lo que deberá primero definirse cada una de éstas.

Aquella persona que es titular de una marca cuenta con diversos derechos, tales como el uso exclusivo de ésta en el territorio respecto de los productos o servicios que identifica durante su vigencia y la potestad de poder impedir a terceros el uso no autorizado de su marca.

El nacimiento o adquisición de estos derechos surge, en diversas legislaciones, del uso o del registro, los cuales se encuentran establecidos en el sistema declarativo o atributivo, pudiendo ser reconocidos conjuntamente en un sistema mixto.

(I) El Sistema Declarativo:

El presente sistema tiene su nacimiento en Francia, en donde si bien no se encontraba explícitamente señalado, la doctrina y jurisprudencia manifestaban que el derecho sobre una marca recaía sobre el primer ocupante que la usara públicamente en el comercio respecto de determinados productos, tal como lo señalaba Beier, citado por Fernández-Novoa, al indicar un derecho de propiedad sobre una marca, pues como lo establecía la doctrina francesa, ello se basaba en una supuesta ocupación, semejante a una posesión dominial (1984: 76).

Dicho sistema, que prevaleció en las etapas iniciales del Derecho de Marcas, se caracteriza por dar importancia al principio de prioridad del uso, pues establece que el titular del registro marcario es aquel que la utiliza por primera vez respecto de determinados productos o servicios, por lo que no se requiere de un registro. Con relación a dicho principio de prioridad, en opinión de Fernández-Novoa, debido a la evolución de dicha directriz, no basta el simple uso del signo, pues para que el derecho

⁶ Resulta también necesario señalar al Principio de Territorialidad, por el cual las normas legales de un país sólo pueden ser aplicadas en dicha nación, en ese sentido, las normas en propiedad intelectual poseen su ámbito territorial aplicable en Perú.

sobre una marca nazca, ésta debe alcanzar una notoriedad como efecto del uso de ésta (2004: 70).

Dicha evolución de ese sistema obedece a la estrecha relación que guarda el Derecho Marcario con lo establecido en la normativa sobre Competencia Desleal, pues al formar el primero parte del segundo, ésta última buscará ampliar la protección de la marca ante actos de confusión.

(II) El Sistema Atributivo y el Principio de Inscripción Registral:

En este sistema, a diferencia del declarativo, los derechos sobre una marca son adquiridos a partir del registro de ésta, conforme a lo señalado en la legislación administrativa correspondiente. En virtud a este sistema, aquella persona que cuente con la titularidad del registro de una marca se le confiere la posibilidad de oponerse a la introducción de otros signos que sean igual o semejantes a su registro, así como de prohibir o impedir el uso de signos que presenten identidad o similitud con la marca en el mercado. Dicha tarea recae en el Perú sobre el INDECOPI, el cual es competente para establecer la registrabilidad de un signo en base a antecedentes registrales.

Este nacimiento de derechos con base en la previa inscripción del signo se originó como consecuencia de la inseguridad jurídica que se producía por el surgimiento de derechos sobre una marca por el simple uso, debido a que en el sistema declarativo siempre existe la probabilidad de que alguien señale, luego del registro del signo en cuestión, un uso previo de un signo similar o idéntico, lo cual genera conflictos con el registro anterior.

La Comunidad Andina acogió al sistema atributivo, pues en el Proceso 13-IP-97, indicó que únicamente se podría obtener un derecho al uso de una marca en base a la inscripción de ésta en el registro de la autoridad administrativa, encontrándose ello establecido en el artículo 154 de la Decisión 486. Asimismo, agregó que el principio de prescripción adquisitiva no sería aplicable para poder adquirir el derecho exclusivo respecto de una marca.

El registro de una marca otorga derechos que pueden separarse, en primer lugar, como positivos, pues conceden el uso exclusivo de la marca registrada. En ese sentido, señala

Maraví, que el titular de un signo puede usarlo, transferirlo, licenciarlo y prearlo (2014: 66). El registro supone además derechos que pueden entenderse como negativos, a saber: el *ius prohibendi*, que dota al titular de la marca la facultad de proceder contra terceros que utilicen su marca. En ese sentido, el titular de la marca de la registrada cuenta con el derecho de uso exclusivo de la marca, presentando tanto un aspecto positivo como uno negativo, consistente este último en la facultad de prohibición frente a otras personas respecto de la utilización de su signo distintivo (Ferrándiz 2007: 445).

En este caso, la marca notoria es protegida frente a un posible riesgo de confusión aun si ésta no se encontrase registrada, debido a su naturaleza, lo cual se vio contemplado en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, el cual, tal como indica Pacón: “atribuía a aquella persona que poseía la titularidad del registro de una marca notoria el derecho de acudir al órgano administrativo competente del país donde la marca es notoriamente conocida, a fin de impedir que se inscriba una marca que constituya una imitación, reproducción o traducción de su marca notoria, pudiendo además solicitar que anule el registro de una marca semejante o idéntica a su marca notoria y prohibir el uso del signo confundible con ésta” (1993: 324).

(III) El Sistema Mixto:

Este sistema nace con la premisa de armonizar tanto el principio declarativo como el atributivo, pues señala que los derechos sobre la marca se originan como una consecuencia de la inscripción de ésta en el registro de la autoridad administrativa o debido a que ha alcanzado una notoriedad ante el público consumidor.

Ello debido a que, en opinión de Fernández-Novoa, el Derecho de Marcas se encuentra comprendido dentro del derecho de la lealtad concurrencial y en virtud a ello, tiene sentido que nazcan derechos sobre marcas como un efecto de su notoriedad ganada en el mercado (2002: 71).

(IV) El Principio de Especialidad:

Este principio radica en el hecho de que el registro de una marca salvaguarda solamente a los productos o servicios para los cuales fue registrada y, debido a ello, pueden existir otros registros semejantes o iguales para identificar productos o servicios diferentes. Así

lo señala Otamendi, pues manifiesta que el repudio entre ambos signos se da por un riesgo de confusión o asociación, pero si tales productos no son semejantes, éstos pueden cohabitar en el comercio (2010: 178).

La especialidad respecto de las marcas registradas debe ser entendida como una directriz en materia de signos distintivos, por la que se confiere una protección exclusiva respecto sólo de aquellos productos o servicios distinguidos por la marca. Lo anterior indicado, limita el derecho de uso exclusivo que se confiere al titular de la marca registrada, pues dicho Principio de Especialidad puede ser contravenido en específicas situaciones, tales como en los procedimientos de oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden identificar productos o servicios afines o vinculados, aun si no están comprendidos en la misma clase de la nomenclatura oficial o cuando se interpone una oposición de registro en base a la notoriedad de un signo distintivo.

El Principio de Especialidad surge como un efecto de la existencia de la marca, pues es el resultado de su configuración jurídica, encontrándose constituida por tres elementos básicos, entre los cuales se encuentran el signo, el vínculo entre éste y los productos y servicios que identifica, así como el elemento psicológico consistente en aquella percepción que tienen los consumidores al entrelazar el signo y los productos y servicios que distingue, por lo que este principio busca fomentar la distintividad del signo y así evitar la confusión para el público consumidor.

Resulta necesario traer a colación lo anteriormente señalado respecto de las distintas acepciones que se dio a las marcas notoriamente conocidas, pues se manifestaba que existían marcas notorias y renombradas, las cuales se diferenciaban respecto de su grado de implantación, en donde, tal como señala Schiantarelli, las primeras se encuentran limitadas por el Principio de Especialidad, pues prima una esencia cuantitativa, debido a que, al llegar a cierto límite de conocimiento por parte de un sector determinado de los consumidores, entra en funcionamiento un mecanismo de protección frente al posible riesgo de confusión que se originaría entre marcas que son idénticas o similares e identifican los mismos productos o similares, a diferencia de las marcas renombradas, pues éstas mantienen adicionalmente a su implantación, una característica o atributo principalmente cualitativo en base a su buena reputación o prestigio, en donde dicha

cualidad permite que sean protegidas más allá de lo establecido por el Principio de Especialidad (2010: 132-134).

Por otra parte, como menciona Monteagudo, la reputación del signo supone la existencia de su capacidad de atracción independiente, lo cual implica un criterio fundamentalmente cualitativo, en la medida que tal característica adicional al signo va más allá de lo que indica la función distintiva de éste, lo que hace a la marca susceptible de explotación también más allá de dicha función (1995: 47).

En ese sentido, en la marca renombrada prima la reputación de ésta, la cual traspasa las barreras de la función indicadora del origen empresarial, pues la tutela del registro de la marca se centra en evitar que un tercero se adueñe del prestigio o reputación de ésta, explotando las posibilidades económicas que éstas poseen.

Cabe señalar que el Convenio de la Unión de París (CUP) ubica al Principio de Especialidad en su artículo 6bis, al referirse a la protección de la marca notoriamente conocida frente a otros signos similares, pues manifiesta expresamente como condición que dicha marca sea utilizada en relación con los mismos productos o similares.

De lo anterior, debido a lo señalado en dicho artículo, la marca notoriamente conocida, en virtud a su naturaleza, comparte las mismas características que la marca notoria, pues se limita únicamente a productos o servicios que resulten similares o idénticos. Posteriormente, se adoptó y buscó regular a la marca renombrada gracias a los ADPIC⁷, que establece una protección a este tipo de marcas ante el riesgo de confusión, sin importar si se trata de productos o servicios distintos, yendo más allá de lo señalado por el Principio de Especialidad, dotando al titular del registro de la marca la facultad de poder explotar económicamente y de forma exclusiva a su signo, en virtud a su alta reputación, todo lo cual se encuentra establecido en el artículo 16.3 de dicho Acuerdo, al señalar que: “el artículo 6bis del CUP será aplicado mutatis mutandis a productos o servicios que no resulten similares pero que mantengan una conexión competitiva que permita que se afecte el interés del titular de la marca” (Schiantarelli 2010: 132).

En la Decisión 85 de la CAN, se señalaba que las marcas notorias iban más allá de lo establecido por el Principio de Especialidad, siendo ello ampliado con las Decisiones 313

⁷ Dicho acuerdo adoptó lo establecido por el CUP, respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas limitadas por el Principio de Especialidad.

y 344, las cuales otorgaban una protección mayor a las marcas notorias, reconociéndoles dicha característica a nivel internacional, no resultando de relevancia los productos o servicios que identifican los signos.

En ese sentido, la protección de las marcas se ajustaba al grado de implantación alcanzado por éstas dentro del mercado relevante (criterio cuantitativo), así como eventualmente también de acuerdo al nivel de prestigio o reputación (criterio cualitativo) alcanzado, punto en el cual se superaba el Principio de Especialidad, por lo que su titular podía defenderse ante actos de confusión vinculados a productos o servicios diferentes, así como contra prácticas en las cuales no existía el riesgo de confusión del origen empresarial, tales como la dilución del poder distintivo o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Posteriormente, la Decisión 486 juntó los conceptos de marcas notorias y renombradas bajo el marco de “signos notoriamente conocidos”, no haciendo distinción entre éstas y otorgándole los mismos efectos y protección.

Como consecuencia del Principio de Especialidad, el registro de las marcas resulta independiente y, en ese sentido, el propietario de una marca no goza de algún derecho si es que pretende presentar una nueva solicitud en base al mismo signo, pues cada solicitud debe ser sometida al correspondiente trámite indicado en la normativa andina (Decisión 486) y la evaluación de causales de irregistrabilidad ejecutada por la autoridad administrativa correspondiente.

Lo anterior fue señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 48-IP-1999, al determinar que, en base al Principio de Especialidad, para que se pudiese generar un riesgo de confusión, ello debía limitarse a productos o servicios incluidos en la misma clasificación; lo cual permitía la posibilidad de que recayese sobre un signo más de un derecho marcario, siempre y cuando las marcas fuesen usadas en productos o servicios diferentes (1999: 8).

Dicho principio, tal como se señaló anteriormente, puede verse superado en casos concretos, en los cuales se darán situaciones particulares, esto es, cuando se está en presencia de productos similares y cuando la marca que se busca proteger tiene notoriedad.

En primer lugar, se entiende por productos similares a aquellos que son afines o complementarios, que comparten canales de comercialización, finalidad, procesos de fabricación o una misma naturaleza, por lo que el consumidor al ver productos que son identificados por una marca semejante los vinculará con un mismo origen empresarial y creerá que éstos poseen la misma calidad, lo cual perjudicará a los consumidores y al empresario titular de la marca. Según Bentata, existe un sentimiento de familia de productos creado por la creencia espontánea del destino común de los productos o de sus canales comerciales, o porque el consumidor tiene razones suficientes para creer, sin análisis particular, en una proveniencia común (1994: 180).

Asimismo, en dicho caso no importa la clase en la que se encuentren comprendidos los productos y/o servicios, pues, como anota Bendaña: “Las excepciones a la característica de la especialidad son b) cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios correspondan a clases diferentes” (1999: 140). En ese sentido, las clases por la que está compuesta la Clasificación de Niza no determinan la similitud o diferencia entre los productos o servicios.

En el segundo caso, las marcas notorias, debido a su naturaleza gozan de una protección que se extiende más allá de los productos o servicios a los que tiene relación en su distingue en el registro, ello en razón de impedir que un tercero obtenga el registro en un país para impedir la entrada al mercado del titular legítimo de la marca, lo cual suele concluir con negociaciones para poder adquirir dicho registro, resultando en un abuso del derecho.

1.6 El Precedente de Observancia Obligatoria para determinar la calidad de notoriamente conocida en las marcas

Al respecto, como se señaló anteriormente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI, con fecha 26 de diciembre del 2009, estableció un Precedente de Observancia Obligatoria que determinaba las directrices a evaluarse para

concluir si una marca tenía la calidad de notoriamente conocida, así como la aplicación del artículo 136 inciso h) de la decisión 486⁸.

Los puntos relevantes de dicho precedente son los siguientes: i) La persona que invoca la calidad de notoriamente conocida a una marca deberá acreditar ello; ii) Dichas marcas será protegidas de una forma mucho más extensa que las marcas normales, por lo que se aplicarán criterios más estrictos a fin de evitar una confusión; iii) La marca notoria va más allá de los principios de especialidad y territorialidad; iv) La dilución de las marcas debe aplicarse no sólo a aquellas que son renombradas, sino también a aquellas denominadas como notorias; v) Se configura el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria cuando un tercero pretende usarla con relación a sus productos o servicios.

Uno de los aspectos más importantes de dicho precedente recae en lo relacionado a la protección marcaria frente a las figuras de la especialidad y el riesgo de confusión, dilución y aprovechamiento injusto de la reputación de la marca notoria, pues en la resolución se analizaba la solicitud de registro de la marca KENT en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial frente a una marca notoria idéntica que distinguía productos de la clase 34.

Cabe precisar que dicho precedente cuenta con ciertas inconsistencias, puesto que si bien en sus páginas 16 y 17 indica que la determinación del riesgo de confusión en el caso de marcas notoriamente conocidas se centrará en la semejanza entre los signos, a diferencia de las marcas comunes, en donde se determina tanto la vinculación de los productos o servicios como el cotejo marcario, dicha aseveración manifiesta una desnaturalización a la figura del riesgo de confusión o asociación, pues al eliminar el análisis entre los productos o servicios, ésta resultaría igual a la figura de la dilución marcaria. Adicionalmente, el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiente a la causal de irregistrabilidad de signos similares a marcas notorias, reafirma ese argumento, al señalar expresamente: "(...) de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; (...)".

Afortunadamente, la Sala sí toma en cuenta al final la relación entre los productos a los cuales se encontraban referidos los signos bajo análisis y concluye que no existía

⁸ Dicho Precedente tiene su origen en la Resolución No. 2951-2009 de 9 de noviembre de 2009, recaída en el Expediente No. 288129- 2006, correspondiente a la solicitud de registro de la marca de producto KENT.

vinculación competitiva entre los mismos. Sin perjuicio de ello, la autoridad administrativa concluye que, en dicho caso, sí resulta aplicable tanto el aprovechamiento del prestigio de la marca notoria como la dilución de ésta, señalando que si bien éstas antes sólo se aplicaban a marcas que eran renombradas, conforme lo indicado por el Tribunal Andino en el Proceso 6-IP-2009 correspondiente a la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486, sobre el registro de la marca REOXINA CRYSTAL, la normativa andina actual ya no establece diferencia alguna entre las marcas notorias y renombradas.

Cabe precisar que, previamente a la emisión de dicho precedente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución No. 817-2006 de 22 de junio de 2006 recaída en el Expediente No. 207746- 2004, sobre la solicitud del registro de la marca de producto CRISTALPLANT, al analizar la dilución y el aprovechamiento injusto del prestigio, sí tomaba en cuenta la distinción entre las marcas notorias y renombradas, en donde ésta última era la que sí podía acogerse a una mayor protección que se extendía más allá del principio de especialidad.

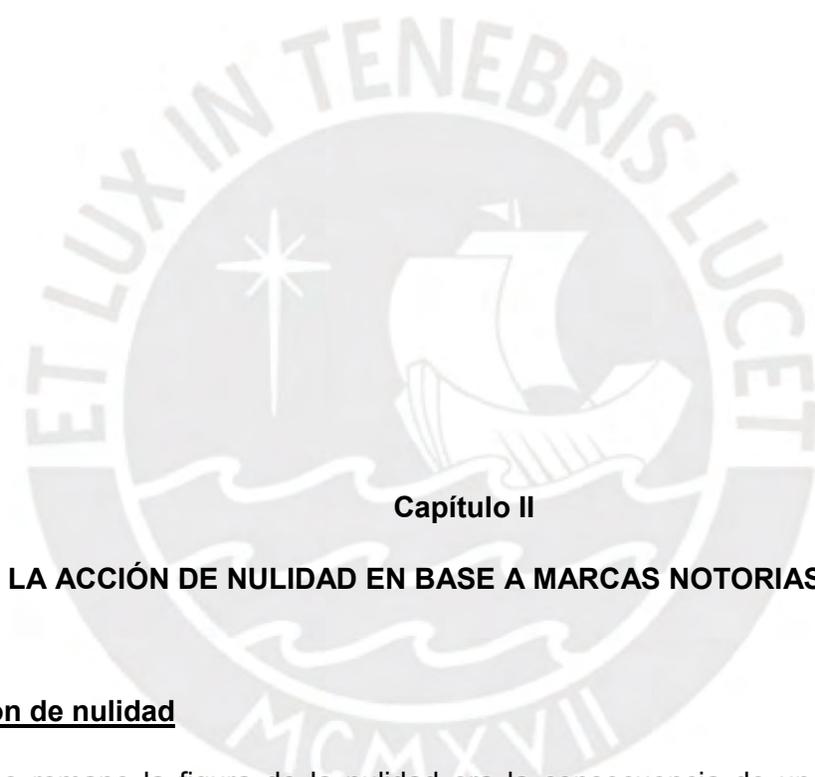
En ese sentido, se puede deducir que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, con la emisión del precedente, buscó uniformizar un mismo criterio concordante con lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, y de esa forma, evitar que sus resoluciones sean declaradas nulas en la vía judicial, debido a que es frecuente a que esta instancia tome en consideración las Interpretaciones Judiciales del órgano andino, cuyo Tribunal manifestó en el Proceso 6-IP-2009 que, en virtud del principio fundamental de aplicación preferente de la ley comunitaria, el ordenamiento andino procede sin verse supeditado a la legislación del país miembro y con preeminencia sobre la ley nacional, resultando inaplicable aquello que contradiga las normas de la Comunidad Andina. Conforme lo indica León y León: “la finalidad de establecer la figura de la interpretación prejudicial fue y es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina” (2015: 29).

Rodríguez confirma lo señalado en el precedente respecto del tratamiento de las marcas notorias y renombradas por parte de la Sala, al manifestar que éste es acertado al reivindicar la observancia del principio de legalidad y no amparar diferenciaciones que la norma andina no avala o reconoce (2010: 40).

En consecuencia, el Principio de Especialidad, tal como lo señala la parte resolutive del precedente, sí es tomado en cuenta respecto en el examen de riesgo de confusión respecto de marcas notorias, pero trasciende las reglas que determinan una conexión competitiva entre aquellos productos y/o servicios identificados por los signos en comparación (si éstos tienen una misma finalidad o naturaleza, si es que son complementarios o sustitutos, y si cuentan con similares canales de comercialización).

En efecto, según Schiantarelli, debido a la implantación de la marca notoria, resulta necesario tomar en consideración los mercados cercanos, así como las posibilidades de expansión tecnológica o la tendencia a la diversificación demostrada por aquel que cuenta con la titularidad de una marca notoriamente conocida o cuando sea frecuente que éste conceda licencias colaterales para la explotación comercial de su marca (*merchandising*) o patrocine u otorgue franquicias para el uso de la misma incluso para productos o servicios distintos, siempre que pueda demostrarse cierta conexión competitiva acudiendo a los criterios más flexibles antes mencionados (2010: 141). Es en tales supuestos en que el Principio de Especialidad se hace más flexible para dar cobijo a ciertos supuestos que tradicionalmente habrían sido dejados de lado en la protección de una marca no notoria.

Finalmente, y en ese orden de ideas, la protección concedida a una marca notoriamente conocida en casos de confusión no se dará si el signo solicitado por un tercero busca identificar productos o servicios alejados competitivamente y en los que no sea posible establecer una relación entre el titular del registro marcario y el aparente usurpador. Ese será pues el límite al Principio de Especialidad en torno a las marcas notorias cuando lo que se evalúa es la posible confusión en la que podrían incurrir los consumidores en el mercado frente a signos similares. Sin embargo, si la marca notoria es utilizada por el tercero para fines distintos a la identificación de productos y servicios en el mercado y ello le puede deparar al tercero un beneficio indebido al originarse la sustracción indebida del efecto traslativo de la reputación de la marca. Cabe señalar que, en dicho caso, el Principio de Especialidad cede, pues ya no se trata de una falsa representación del origen empresarial de la marca y no resultan de relevancia los productos o servicios que identifiquen los signos bajo análisis.



Capítulo II

LA ACCIÓN DE NULIDAD EN BASE A MARCAS NOTORIAS

2.1. La acción de nulidad

En el derecho romano la figura de la nulidad era la consecuencia de una ausencia de elementos esenciales o vicios en el negocio jurídico, así como también a una transgresión a lo establecido en la ley, por lo que si dicho acto resultaba nulo no podía ser válido. En ese sentido, según Carrascosa: “la acción de nulidad es el medio jurídico por el que se demanda que se anule una obligación que no tiene todas las condiciones requeridas para su validez” (2013: 92) y como indica Rubio: “Es nulo el negocio al que le falte un requisito esencial, (...) o bien infrinja una norma imperativa” (2014: 21).

En ese sentido, en opinión de Fernández-Novoa: “la validez de los actos administrativos relacionados al otorgamiento del registro de una marca y la declaración de nulidad de ésta, supone que el registro y la solicitud que lo inició nunca fueron legítimos, por lo que no tuvieron los efectos previstos en el título IV de la Ley Española de Marcas” (2004: 521). Para Sandoval, en ese caso, al declararse la nulidad de un acto administrativo, el registro marcario resulta ineficaz, pues dicho acto posee una causal de nulidad en su nacimiento (2010: 1).

En relación con nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario precisar que dicha figura jurídica tiene sus orígenes en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual establecía la cancelación de marcas, ya sea de oficio o por solicitud de parte, cuando éstas incurrieran en alguna de las prohibiciones de registro. Tal como lo señala Ferrero, la posterior Decisión 311 en su artículo 103° si bien contemplaba la figura de la nulidad, establecía dos características distintas a la Decisión 85, las cuales eran que, si se declaraba la nulidad, las partes tenían la facultad de presentar sus argumentos en una audiencia, pudiendo además ordenarse la nulidad parcial de un registro marcario, con los problemas de aplicación que esto acarrearía (2006: 179). Con la llegada de la Decisión 313, se incluía por primera vez un plazo de prescripción, a saber, de 10 años, el cual se contaba a partir del momento en que se concedió el registro que se buscaba anular. Dicho plazo antes señalado sería modificado por la Decisión 344, la cual agregó diversos aspectos a la figura de la nulidad, tales como la imprescriptibilidad de ésta. En ese sentido, el Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial 108-IP-2012, indicó que la llegada de la Decisión 486 introdujo cambios sustanciales respecto de lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 344, los cuales se pueden graficar en la siguiente tabla:

Tabla 1 – Diferencias entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina respecto de las acciones de nulidad

	Artículo 113 de la Decisión 344	Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486
Tipos de nulidad	Refiere a una sola clase de nulidad.	Las nulidades absolutas y relativas presentan diferencias.
Sujeto legitimado	La parte interesada.	Cualquier persona.

<p>para interponer la acción de nulidad</p>	<p>La autoridad nacional la puede iniciar de oficio.</p>	<p>La autoridad nacional la puede iniciar de oficio.</p> <p>Para la nulidad relativa el interesado.</p>
<p>La prescripción en la acción de nulidad</p>	<p>No se encuentra establecida la prescripción.</p>	<p>No hay prescripción para la acción de nulidad absoluta.</p> <p>En las acciones de nulidad relativa existe un plazo de cinco años contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuestionado.</p>
<p>Causales de nulidad</p>	<p>La norma establece tres causales:</p> <p><i>“a) El registro se ha otorgado en contravención de alguna de las disposiciones de la Decisión</i></p> <p><i>b) El registro se hubiese concedido en base a datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.</i></p>	<p>La norma presenta diferencias entre las causales para la nulidad absoluta y la relativa:</p> <p>Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo, y 135 de la Decisión 486.</p> <p>Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo</p>

	<p><i>c) El registro se haya concedido de mala fe”.</i></p>	<p>dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.</p>
--	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

(Comunidad Andina 2006: 17-18).

Cabe precisar que, aparte de lo indicado en la Decisión 486, los efectos o consecuencias de la declaración de nulidad del registro de una marca se encuentran establecidos, además, en el Decreto Legislativo 1075, dispuestos en sus artículos 8 y 73, los cuales señalan lo siguiente:

Artículo 8.- Nulidad del registro

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

Artículo 73.- Solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho (2008: digital).

En efecto, la declaración de nulidad de un acto administrativo que otorgó el registro marcario, genera efectos retroactivos, los cuales, aparte de la invalidez de dicho registro y

la solicitud que lo originó, también inciden en la responsabilidad por los daños y perjuicios que se configuraría cuando el titular de dicho registro afectado hubiese actuado mediando mala fe. Sin embargo, la nulidad marcaria presenta ciertas excepciones, si es que la ejecución de actos específicos hubiese sido realizada previamente a ésta. Para León y León, la ley busca velar por la protección de los negocios jurídicos originados gracias a la confianza existente en base lo señalado en el registro de la administración, todo ello sustentado en el Principio de Fe pública registral (2015: 541).

2.2. La nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios

Una de las maneras por las cuales se extingue el derecho de registro de una marca está establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, el cual señala: “la facultad de la autoridad correspondiente para declarar, tanto de oficio como a solicitud de parte, la nulidad absoluta o relativa del registro de una marca inscrita”.

En ese sentido, según Bertone y Cabanellas: “La distinción entre nulidades relativas y absolutas adquiere especial importancia y plantea particulares dificultades en nuestra materia. Cuando la marca es atacable en razón de que el acto que le da origen, particularmente la solicitud, se encuentra afectado por algún vicio de la voluntad, estaremos ante un caso de nulidad relativa, que solo podrá ser planteada por la parte cuya voluntad se vio así afectada” (2003: 308).

De acuerdo a lo anterior, la nulidad absoluta se configura cuando el registro marcario se concedió contraviniendo lo señalado en el primer párrafo del artículo 134° así como el artículo 135° de la Decisión 486, los cuales corresponden a prohibiciones absolutas. Dicha acción de nulidad, que puede ser iniciada por cualquier persona y es imprescriptible, no busca proteger y tutelar los intereses de un tercero en específico, sino el ordenamiento jurídico de un país. La protección del ordenamiento antes referida se ve sustentada en la defensa del interés público, debido a que se evita un monopolio respecto de expresiones que deben permanecer a la libre disposición, así como signos que atentan contra la moral o el orden público.

El artículo 135° de la Decisión 486 establece causales absolutas, en virtud de las cuales un signo no puede acceder al registro, encontrándose diversos supuestos como la falta de distintividad, la indicación expresa de procedencia geográfica, la designación usual del producto, entre otros.

Por otro lado, con relación a la nulidad relativa de registro, el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que: “la autoridad nacional competente declarará, de oficio o a solicitud de parte, la nulidad relativa de un registro marcario si éste se otorgó contraviniendo lo indicado en el artículo 136 de dicha Decisión o si éste fue solicitado mediando mala fe. Asimismo, la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuestionado”.

La acción de nulidad relativa, si bien pretende velar por los derechos marcarios con los que cuenta un tercero en específico, también puede ser iniciada por cualquier persona natural o jurídica y será la autoridad nacional la encargada de declarar la invalidez de dicho registro.

Con relación a la mala fe en casos de nulidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación prejudicial recaída en el Proceso N° 58-IP-2007, manifestó que en la Decisión 344 se presentaban ejemplos que configuraban la mala fe, tales como el caso de la solicitud de registro por parte de un distribuidor o representante del titular de una marca que fue inscrita en el extranjero, con el fin de que éste consiga la titularidad de dicha marca o una similar a ésta, careciendo de una autorización por parte del titular de la marca extranjera o también aquella situación en donde el registro fue otorgado a aquella persona que se desempeña como registrador de marcas para su comercialización. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, en la Decisión 486 no se encuentran descritos los supuestos de existencia de mala fe, por lo que la autoridad administrativa debe sustentar sus pronunciamientos en base a pautas doctrinales, jurisprudenciales, la legislación interna, así como los principios generales del derecho.

Resulta necesario señalar que, en ciertos casos, la nulidad de un registro puede afectar a algunos de los productos o servicios que identifica la marca. Asimismo, se declarará la improcedencia de la solicitud de nulidad, si es que ésta fue interpuesta por la misma persona que presentó una oposición al registro de un signo en base a argumentos idénticos o similares.

Teniendo en consideración lo indicado previamente, la motivación o sustento de la nulidad absoluta y relativa, recae en el vicio existente con el otorgamiento del registro correspondiente, por lo que resulta necesario analizar dicha situación, pues puede surgir una problemática respecto de dicho derecho exclusivo.

En el Proceso 1-IP-94, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó, entre otros aspectos, la aplicación retroactiva de la Decisión 85, en lo concerniente a la vigencia de cinco años de una marca, en donde lo que buscó dilucidar era si por “otorgamiento” o “concesión” se entendía a lo ordenado por la autoridad administrativa en su resolución o a la fecha en que ésta fue notificada o publicada. Incluso podía existir la posibilidad que se tomase en cuenta la fecha de la inscripción de dicha marca en el registro de la propiedad industrial.

El Tribunal concluyó, el Proceso 1-IP-94, que: “lo se otorga en la normativa andina corresponde a un derecho respecto del registro de una marca, el cual está dotado de formalidades sustanciales, que son obligatorias y sólo con el cumplimiento de éstas es que consolida de la eficacia de una marca otorgada a través de un acto administrativo y, en ese sentido, el legislador combina tanto la forma como el objeto o sustancia de su decisión administrativa, con el fin de que el registro ejecute sus efectos, entre los que se encuentra la posibilidad de poder presentar oposiciones a registros de terceras personas”.

Dicha interpretación buscaba que, si se establecían nuevos requisitos de forma posterior al acto de concesión del registro, éstos no afectarían la eficacia de dicho acto.

En los procedimientos de nulidad de marcas, lo relevante del asunto es la vulneración de lo indicado en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que, conforme señala Villacreses, se ataca la validez del acto administrativo que otorgó o concedió los derechos marcarios, pues se evidencia una contravención a lo dispuesto por la norma comunitaria (2008: 50).

En ese sentido, se debería interpretar al artículo 172 de la Decisión 486, en la medida que éste habla de “registro”, pues ello comprendería tanto al acto de otorgamiento registral (resolución), así como el título inscrito en el registro de la marca (certificado).

Asimismo, en dicho artículo no se indica expresamente si debe aplicarse obligatoriamente la legislación que se encontraba vigente cuando se concedió el registro de la marca cuestionada, resultando necesario una visión sobre la aplicación de la ley en el tiempo, teniendo en cuenta que la normativa andina ha pasado por diversos cambios reflejados en diversas Decisiones (85, 311, 313, 344 y 486).

Sobre dicho punto, nuevamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo, en el Proceso 28-IP-95, que la norma correspondiente al procedimiento de registro marcarios, es aquella que tenía vigencia cuando se presentó la solicitud de registro de un signo como marca, por lo que normas posteriores que establecen derechos sustantivos no cuentan con efectos retroactivos. Asimismo, agregó que dicha norma vigente será de aplicación en los procedimientos de nulidad de registros de marcas concedidos por la Autoridad Administrativa, toda vez que éstos fueron otorgados bajo el mandato de dicha normativa.

En ese sentido, según el Tribunal, a fin de evaluar si una marca transgredía derechos de terceros, deberá analizarse la normativa que estaba vigente cuando dicho signo fue solicitado.

Cabe precisar que dicha postura cambiaría a partir del Proceso 83-IP-2000, en el cual se señaló que la normativa que se aplicaría para verificar la legalidad del registro de una marca es la que estuvo vigente en el momento en que se otorgó o concedió bajo el acto administrativo correspondiente, y debido a ello, la legislación posterior reconoce los derechos de exclusiva concedidos bajo la normativa anterior y por ello el ordenamiento posterior no tendría efecto retroactivo.

Adicionalmente, en el supuesto que el registro de una marca se concediera válidamente respecto del ordenamiento de esa época y luego éste cambiara, no se podría indicar que dicho otorgamiento registral contiene un vicio, pues, como se señaló previamente, se estaría dando una aplicación retroactiva a la ley posterior. Con relación a la nulidad, dicho argumento sería detallado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 18-IP-98, quien manifestaba que los supuestos de nulidad concernientes a la registrabilidad de un signo debían retrotraerse a la fecha en éste fue otorgado por un acto de la autoridad administrativa y, por ello, no se debían anular registros teniendo como argumento a causales que no se encontraban normadas al momento de emitirse el acto, pues ello contravenía la irretroactividad de la ley. En ese sentido, no resultaba viable aplicar las causales de nulidad señaladas en las Decisiones 313 o 344 a registros que fueron otorgados bajo la Decisión 486.

A mayor abundamiento, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI manifestó que al declararse nulo el registro de la marca, tanto éste como la solicitud que lo originó no surtieron los efectos establecidos por la legislación.

La Sala indicó que, tal como se señaló anteriormente, en los procedimientos de nulidad de registro, resulta relevante la aplicación de la norma que tenía vigencia cuando se concedió el registro, evaluando las formalidades que debieron ser observadas en el examen de registrabilidad. En consecuencia, analizar causales posteriores a dicha norma señalada anteriormente, originaría un alto nivel de inseguridad jurídica, pues ello supondría la vulneración de lo establecido por la Constitución Política del Perú, con relación a la irretroactividad de la ley, pues en su artículo 103 señala que “ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo”.

La Sala agregó además que, si debido a la promulgación de una nueva norma, desapareciese una causal de nulidad, ésta ya no se aplicaría en un procedimiento de nulidad que se centrara en dicha causal, tal como lo determina el artículo 172 de la Decisión 486.

Lo anterior fue aplicado por el órgano administrativo peruano en la Resolución N° 76-1998/TPI-INDECOPI de fecha 30 de enero de 1998, recaída en el expediente N° 247514-98, en la que la solicitante United Biscuits Limited buscaba registrar el signo conformado por la denominación PENGUIN en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, se interpuso una oposición a ello por parte de un tercero (United Biscuits) que consideró que dicha solicitud constituía únicamente una traducción del término PINGÜINO, sobre el cual tenía la titularidad en base a una marca denominativa y según lo indicado por dicha empresa, el signo solicitado vulneraba lo señalado por el Decreto Ley 26017.

La autoridad administrativa indicó que, a diferencia de lo manifestado por la opositora, las normas que debían aplicarse eran el Decreto Legislativo 823 y la Decisión 344, las cuales no estipulaban una causal consistente en la traducción del elemento denominativo de una marca, pues únicamente se establecía la prohibición de registrar marcas en base a un examen de comparación entre signos y si éstos resultaban confundibles.

En ese sentido, se concluyó que la aplicación de una norma diferente y por ello, la adición de una causal que no se encontraba en lo establecido por la Decisión 344, implicaría una contravención a lo señalado por la normativa comunitaria.

2.3. La nulidad de un registro en base a una marca notoria

Tal como se señaló anteriormente, la normativa andina presenta una protección extensa respecto de marcas que cuenten con la calidad de notoriamente conocidas, y en el caso de la nulidad, ello se encuentra establecido tanto en el artículo 136 y 172 de la Decisión 486, que indican lo 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.

(...)

Artículo 172.- (...)

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 (...). Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (Comunidad Andina 2000: 43).

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 67-IP-2015, analizó al artículo antes referido, detallando los riesgos antes señalados de la siguiente manera:

(...)

- 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).

- 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.
- 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.
- 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 (Comunidad Andina 2015: 13-14).

Resulta necesario señalar que el segundo párrafo del artículo 172 antes referido establece un plazo para interponer una acción de nulidad relativa en caso de registros otorgados que contravienen el artículo 136 o de mala fe, el cual es de 5 años, no siendo dicho plazo aplicable con relación a la nulidad absoluta, pues en ese caso, resulta imprescriptible.

En ese sentido, la solicitud del registro de una marca en base al inciso h) del artículo 136 tiene como requisito que el accionante acredite la calidad de notoriamente conocida a su marca que es sustento del procedimiento de nulidad, debiendo valerse de diversos medios probatorios, los que serán evaluados por la autoridad administrativa, a fin de que ésta determine si dicha marca cuenta con dicha característica, resultando dicha declaración de alta relevancia, toda vez que ello permitirá que el signo cuente con un elevado nivel de protección por parte de la autoridad administrativa.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 8-IP-98 de fecha 13 de marzo de 1998, manifestó que la notoriedad de una marca debe ser previa a la solicitud del registro que se busca impedir o a aquel registro que se quiere anular.

Luego de que se acredite la notoriedad, corresponde determinar si la marca cuestionada busca reproducir, imitar o traducir parcial o totalmente a la marca notoria.

Con relación a lo último, a fin de definir los términos antes señalados, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución 4611-2016/TPI-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2016, recaída en el Expediente N° 607207-2015/DSD, indicó lo siguiente:

- Se entiende por **reproducción** a la cosa que reproduce o copia un original. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.
- Se entiende por **imitación** aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por **traducción**, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS (2016: 15).

Asimismo, podría darse también la transliteración o transcripción tanto parcial como total de una marca notoria y, en ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su Resolución N° 4345-2013/TPI-INDECOPI de fecha 17 de diciembre de 2013, recaída en el Expediente N° 483771-2012, definió a la transliteración como aquella representación del signo en otro sistema de escritura, mientras que la transcripción busca copiar una parte de un signo y llevarlo a otro (2013: 35):

Por lo expuesto, luego de que se determine en qué supuesto se encuentra incurso la marca cuestionada, se debe analizar si dicho registro generaría un riesgo de confusión a

los consumidores, o si es que con el registro de dicha marca se configurasen las figuras de la dilución o el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida.

2.4. Los efectos de la nulidad

Conforme se señaló previamente, la declaración de nulidad de una marca tiene como consecuencia dejar sin validez el registro de ésta desde el principio. La acción de nulidad implica ciertas consecuencias, y tal como señala Ferrero, ello supone que el registro de la marca cuestionada no resultaba legítimo en su nacimiento, al no haber algún derecho sobre ésta, lo cual supone además una inexistencia de titularidad sobre dicho registro (2006: 182).

Es por ello que, corroborado el vicio sobre el que se sustenta la nulidad, la autoridad deberá declarar la ilegalidad del acto administrativo de concesión de registro, lo cual además de la ineficacia de éste, implica también la invalidez de actos que fueron celebrados en base a dicho registro anulado a favor de terceras personas.

Resulta oportuno mencionar al artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075, el cual regula aspectos complementarios de la Decisión 486, que dispone lo siguiente:

Artículo 8.- Nulidad del registro

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma (2008: digital).

De la revisión de dicho artículo, se aprecia que éste formula dos excepciones a la retroactividad de la nulidad del registro marcario, en el caso de resoluciones sobre infracción y contratos de licencia anteriores. Sobre dicho apartado, a opinión de Fernández-Novoa, la Ley de Marcas ordena, en aras de la seguridad jurídica, que a pesar de la nulidad judicialmente declarada, subsisten ciertas situaciones jurídicas surgidas sobre la base de una marca aparentemente válida y eficaz (2004: 522).

En ese sentido, el efecto retroactivo no se extiende tampoco a las resoluciones correspondiente a la infracción de derechos sobre la marca que fue posteriormente declarada nula, si es que éstas se encuentran consentidas y hubiesen sido ejecutadas previamente. Según O'Callaghan, el infractor marcario no tiene la posibilidad de reclamar las cantidades satisfechas que en su día abonó en concepto de indemnización (2001: 193). De la misma opinión es Fernández Novoa, que indica que el infractor de una marca condenado mediante una Sentencia firme anterior a la declaración de nulidad, no podrá reclamar las sumas que en concepto de indemnización hubiera tenido que abonar al titular de la marca posteriormente anulada. Pero no implica que el tercero anteriormente condenado como infractor tenga que acatar en el futuro la orden de abstenerse de usar la marca anulada (2001: 522).

Los contratos concernientes a licencias celebrados previamente a la nulidad debieron ser ejecutados con anterioridad a la declaración de dicha declaración, lo cual significa que el licenciatarario no podrá de esta forma reclamar al titular o al licenciante del registro de la marca anulada, las sumas satisfechas en razón de dicha licencia o contrato.

Tanto el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075, como el tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486⁹, señalan un supuesto en donde las excepciones antes indicadas no serán aplicables, pues manifiestan que las acciones relacionadas a la nulidad no afectarán a las que pudieran corresponder por daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, de lo cual se infiere que luego de anularse la marca, aquella persona que hubiese sido declarada infractor podrá repetir contra el titular de

⁹ El artículo 172 de la Decisión 486 establece en su tercer párrafo lo siguiente:

Artículo 172.-

(...)

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

(...)

dicho registro anulado en la vía correspondiente, si es que éste actuó de mala fe, es decir, si es que sabía el titular que su marca podía ser declarada nula y, sin embargo, concedió licencias o interpuso acciones de infracción.

Asimismo, una acción de nulidad puede afectar otros procedimientos, todo ello debido a que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo, en la medida que fuera necesario un previo pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa debido al inicio de un procedimiento que afectase a un registro marcario en cuestión.

En efecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI suele suspender diversos procedimientos, pues la marca en cuestión sobre la que versa el expediente, se encuentra en un procedimiento de nulidad, por lo que la decisión que se adoptase en dicho procedimiento resultaría susceptible de afectar la resolución de la solicitud de registro¹⁰.

Por último, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que la autoridad administrativa que sea competente deberá indicar, en el registro que se encuentra cuestionado por una acción de nulidad, una anotación preventiva y luego de que la resolución ordene la nulidad del registro marcario, se efectuará el asiento correspondiente.

2.5. La Prescripción de la acción de nulidad con base en marcas notoriamente conocidas

El plazo de prescripción para interponer acciones de nulidad, según la norma andina, dependerá del tipo de nulidad que se plantea, pues se debe tomar en cuenta su naturaleza y afectación a la seguridad jurídica.

El artículo 172 de la Decisión 486, en su primer párrafo, establece que el órgano administrativo correspondiente del País Miembro de la Comunidad Andina, puede decretar en cualquier momento la nulidad absoluta del registro de la marca que haya sido concedida contraviniendo lo establecido en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

¹⁰ Criterio aplicado en la Resolución N° 610-2016/TPI de fecha 7 de marzo del 2016, en la que se inició de oficio la nulidad de la marca PRECIOSA (Certificado N° 10075) y suspendió el procedimiento de registro de la marca de producto PRECIOSA y logotipo.

En atención a lo anterior, la figura jurídica de la imprescriptibilidad concerniente a la nulidad absoluta de registros marcarios se presenta como un aspecto de alta inseguridad jurídica al titular del registro que se busca anular; sin embargo, ello se justifica por “la *ratio* de las prohibiciones cuya infracción provoca la nulidad radical o absoluta de la marca registrada” (Fernández Novoa 2004: 517). En efecto, se busca proteger ante todo al orden público y evitar cualquier obstáculo al sistema de competencia en base a derechos de exclusiva, lo cual prima sobre una posible afectación al titular del registro de la marca registrada que transgredió prohibiciones absolutas.

Con relación al plazo de prescripción en caso de la nulidad relativa del registro de una marca por contravenir al artículo 136 o por mala fe, éste se encuentra establecido conforme la normativa andina, en cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Según Fernández Novoa: “La prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca registrada obedece, a dos razones: la propia *ratio* de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada” (2004:520).

Respecto del plazo para interponer acciones de nulidad en base a marcas notoriamente conocidas, tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo N° 1075, no establecen alguna disposición relativa a dicho supuesto, por lo que simplemente se aplicará el plazo de cinco años desde la concesión del registro, conforme a lo señalado en el artículo 172 de la normativa andina.

Cabe precisar que, con relación a la protección de marcas notoriamente conocidas, en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (CUP), se señaló que no se establecería un plazo para solicitar la nulidad o la prohibición de uso de una marca que haya sido registrada o venga siendo usada de mala fe y, de esta manera, afecte a una marca notoriamente conocida.

De la revisión de dicho artículo, se aprecia una similar estructura a la indicada en el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, el CUP dota la calidad de imprescriptible a las acciones de nulidad que se basen en la mala fe del titular del registro de la marca registrada, lo cual no está incluido en el ordenamiento andino, pues éste sólo comprende a los cinco años en el caso de nulidades relativas de marcas que contravengan el artículo 136 o por mala fe. Cabe señalar que anteriormente, las Decisiones 313 y 344 no

contemplaban un plazo para interponer la acción de nulidad, y es recién con la Decisión 486 que se establece una separación entre nulidades absolutas y relativas.

Con relación a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 87-IP-2013, manifestó, al interpretar el conflicto entre la aplicación de la Decisión 486 y el Convenio de la Unión de París, que los tratados internacionales suscritos por el Perú forman parte de la legislación interna del País, mientras que las normas andinas comunitarias se posicionan en un nivel superior sobre dichos tratados, al tratarse de normas supranacionales de obligatorio cumplimiento sobre cualquier tratado suscrito por el Perú.

Asimismo, en cuanto al plazo de prescripción de acciones de nulidad, el Tribunal expresamente manifestó que se aplica la norma comunitaria, siendo la normativa interna de cada país (en la que se encuentran los tratados internacionales suscritos por el Perú) inaplicable para ese tipo de cuestiones procesales.

De la misma opinión es Chávez, quien recoge las interpretaciones de la Comunidad Andina, reiterando la supremacía del Derecho Comunitario, el cual por su naturaleza resulta preeminente y de aplicación obligatoria frente a tratados internacionales suscritos por los Países Miembros, toda vez que éstos forman parte del ordenamiento jurídico de éstos (2008: 175).

2.6. La Decisión 486, el ADPIC y el Convenio de la Unión de París (CUP)

En el presente caso, analizaré cuestiones relacionadas a la prescripción de los plazos con relación a las acciones de nulidad en base a marcas notoriamente conocidas, en donde se configuraría, si asumimos como válido el criterio del Tribunal Andino, una supremacía de la norma andina sobre lo establecido en el Convenio de la Unión de París (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883 resulta ser una norma de carácter autoejecutivo que establece topes mínimos de protección con relación al ámbito de la Propiedad Industrial, los cuales deben ser respetados por los países miembros, sin perjuicio de que éstos puedan otorgar mayores beneficios.

Tal como señala Arana: “dicho Convenio contiene pautas generales que son consideradas como normas piso, pues determinan lo mínimo que se puede establecer en la normativa nacional de los países, pudiendo éstos dictaminar normas que vayan más allá de lo señalado por el CUP, mas no pueden adoptar lineamientos que sean menores a lo establecido por dicho convenio” (2014: 65).

Cabe señalar que, conforme lo indica Bodenhausen, en ciertas disposiciones del Convenio surge la posibilidad de que éstas sean autoejecutivas, o si es necesaria la legislación nacional para poner en aplicación dichas disposiciones, lo cual dependerá del sistema constitucional de cada Estado Miembro. Específicamente, en el campo de las marcas de comercio, el Convenio, si bien no define el ámbito de tutela de la marca, sí lo hace en casos particulares, como es en el caso del Artículo 6bis, correspondiente a las marcas notoriamente conocidas (1969: 13).

De la revisión del artículo 6bis, se aprecia que en éste se dispone expresamente una obligación a los países, si bien con ciertas libertades concernientes a su sistema constitucional, para que sus autoridades administrativas ejecuten lo señalado en éste por petición de las partes interesadas. Si bien en dicho artículo se establece, con relación a los titulares de marcas notoriamente conocidas, un mínimo de cinco años a fin de que éstos puedan cuestionar el registro de una marca que perjudicase a la suya, dicho plazo mínimo puede ser determinado según la legislación nacional o la autoridad administrativa correspondiente, siempre que no sea menor de los cinco años establecidos.

Asimismo, dicho artículo señala que no habrá un límite de tiempo para interponer la respectiva acción de nulidad, si es que la marca fue registrada o viene siendo usada de mala fe. Lo señalado anteriormente manifiesta expresamente la imprescriptibilidad para la interposición de una acción de nulidad e infracción con relación a registros marcarios concedidos en base a una mala fe con el objetivo de perjudicar a marcas notoriamente conocidas.

Conforme se señaló anteriormente, el Acuerdo sobre los ADPIC elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), al igual que el CUP, buscan regular aspectos sustantivos de la Propiedad Industrial, estableciendo, tal como indica Arana, estándares mínimos de protección, que deben ser respetados por los países a fin de evitar la imposición de sanciones o el origen de controversias por parte de la OMC (2014: 66).

Dicho acuerdo ordena que los países que son miembros ejecuten las disposiciones establecidas, en virtud a la naturaleza y al alcance de éstas, otorgándoles a los nacionales de dichos Países Miembros el trato previsto por el Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, se entiende por nacionales a aquellas personas naturales o jurídicas que serían sujeto de protección, si es que los miembros de dicho acuerdo también contarán con obligaciones por parte del CUP, la Convención de Roma, así como el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC).

En efecto, las directrices y pautas del CUP se encuentran recogidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y, en ese sentido, este último estipula que los Miembros deben cumplir con lo establecido en los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del CUP. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 2.1 señala que: “ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en razón del Convenio de París o del Convenio de Berna”.

La Comunidad Andina de Naciones, a fin de solucionar las incompatibilidades de la Decisión 344 con los ADPIC, revisó dicho ordenamiento andino buscando adecuarlo y; en ese sentido, el 1 de diciembre del 2000, entró en vigencia la Decisión 486 que establecía un régimen común de la Propiedad Industrial para los países de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.

La Decisión 486 establece al principio una adopción de las directrices expuestas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el CUP, tal como lo señala en su artículo 1°. Asimismo, dicho ordenamiento goza de aplicación inmediata, al ser una norma que tiene supremacía respecto de la norma nacional al estar incluida en la normativa andina, resultando supranacional. Arana propone una idea de vinculación de la Decisión 486 frente a los tratados antes señalados.

La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante la Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina, sumado al hecho de que esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en el Convenio de París, y debido a ello, este Convenio no se aplica directamente sino que tiene un carácter vinculante (Arana 2014: 74).

2.7. El conflicto entre el artículo 6bis del CUP y la Decisión 486

Surge un conflicto entre lo señalado por el artículo 6bis del CUP respecto de la imprescriptibilidad en la interposición de acciones de nulidad con el fin de invalidar el registro de una marca otorgada mediando mala fe que buscase perjudicar a una marca notoriamente conocida, pues dicho supuesto no está legislado en la Decisión 486, debido a que dicha norma, como se señaló anteriormente, no contiene dicha precisión y se indica expresamente que el plazo para interponer acciones de nulidad relativas contra registros de marcas que se hubiesen otorgado transgrediendo lo indicado en el artículo 136 o cuentan con registros solicitados mediando mala fe, tendrá un plazo de prescripción consistente en cinco años que se contarán desde la fecha en que se otorgó el registro cuestionado.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en el Proceso N° 87-IP-2013 de fecha 25 de setiembre de 2013, con relación a la aplicación del artículo 6bis del CUP y la preeminencia del ordenamiento jurídico andino, señalando que, la Decisión 486 prevalecerá frente al ordenamiento de un País Miembro, así como ante las Normas de Derecho Internacional, en virtud a los Principios de Eficacia Directa, Aplicabilidad Inmediata y Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino,

Asimismo, se estableció la supremacía del Derecho Comunitario Andino, frente a otras normativas, con las que podría entrar en conflicto, como es el caso de las normas de Derecho Internacional o el derecho interno de los países que forman parte de la CAN.

Asimismo, en el Proceso 01-AI-2001 de fecha 27 de junio de 2002, el Tribunal, con relación a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, señaló lo siguiente:

En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de

la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales (Comunidad Andina 2002: 38).

Resulta necesario precisar que, en un caso similar en Chile¹¹, donde se discutió la aplicación del artículo 6bis con relación a la imprescriptibilidad, la Corte Suprema de dicho país señaló que el Convenio de París era autoejecutable y debía aplicarse directamente, pues había sido adoptado conjuntamente con la Ley N° 19.039, a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de setiembre de 1991, por lo que constituye ley y es de obligatoria aplicación por los jueces. En consecuencia, la figura de la imprescriptibilidad formaba parte de la acción de nulidad del registro de una marca en base a una marca notoriamente conocida.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que Chile no es un País Miembro de la CAN y en el caso antes señalado, el conflicto de normas era entre el Convenio de París y la ley nacional 19.996 de ese país, pues el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile estimó que el tratado no era autoejecutable y por ello no cabía aplicar sus disposiciones de forma directa.

Por los argumentos expuestos, para el Tribunal de Justicia de la CAN, cuando surja un conflicto respecto de la aplicación de una norma nacional o tratado frente al ordenamiento andino, este último deberá prevalecer. La importancia de la normativa comunitaria resulta evidente, pues según Insignares, en virtud a dicho ordenamiento surgen competencias claras que evitan posibles conflictos y no originan choques o colisiones entre las legislaciones nacionales de los Países Miembros y la normativa andina (2007: 304).

Cabe precisar que el artículo 101 de la Constitución del Perú del año 1979 indicaba de forma textual, en el Capítulo VI concerniente a los Tratados, que dichos acuerdos suscritos entre otros países y el Perú formaban parte del ordenamiento jurídico nacional y, si es que surgiese una discrepancia entre la ley peruana y el tratado, prevalecía este último. Asimismo, el artículo 106 de la Constitución de 1979 señalaba expresamente lo

¹¹ Con fecha 29 de abril de 2008, la empresa Levi Strauss & Co. solicitó la nulidad del registro de la marca DOCKERSSUN en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, lo cual fue rechazado por la Autoridad Administrativa, al encontrarse prescrita la acción entablada, por lo que en la vía de la casación sostuvo la inejecutabilidad del Convenio de París.

siguiente: “Los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes”.

Dicha precisión respecto de la prevalencia de los tratados sobre la propia ley nacional y de los tratados de integración latinoamericanos sobre otros tratados no se encuentra establecida en la actual Constitución del año 1993, pues ésta establece únicamente que el derecho nacional contiene también a los tratados. Sin perjuicio de lo anterior, la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969, la cual es vinculante al Estado peruano, indicó en su artículo 27, la prohibición de los Estados que señalar disposiciones de su normativa nacional a fin de justificar el incumplimiento de un tratado celebrado.

Asimismo, tal como lo señala Czar de Zalduendo, el propio Convenio de Viena establece una preeminencia de las normas de dos tratados sucesivos de la siguiente manera:

- a) Atenerse, en primer lugar, a lo que expresamente dispongan el tratado posterior o el anterior, sobre subordinación de uno a otro o sobre incompatibilidad entre ellos;
- b) Cuando no hay disposición expresa sobre subordinación ni incompatibilidad y tampoco surge que el anterior haya quedado terminado o suspendido (conforme al art. 59) y, además, todas las Partes en el tratado anterior son Partes en el posterior prevalece el posterior;
- c) Cuando no todas las Partes en un tratado anterior son Partes en otro posterior:
 - c.1) entre los Estados Partes en ambos se aplica lo indicado en b); y c.2) las relaciones entre un Estado Parte en los dos y otro que ha firmado solo uno de ellos, se rigen por el tratado en que son Parte ambos (2004: 146).

Por último, cabe precisar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en diversos pronunciamientos, como la sentencia Simmenthal de fecha 9 de marzo de 1978, ha resaltado la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho interno, la cual puede aplicarse análogamente al ordenamiento jurídico andino. En la sentencia antes referida, el Tribunal determinó que la norma comunitaria prevalecía si es que se configuraba una incompatibilidad entre ésta y una norma interna, aun si ésta fuera anterior. Asimismo, agregó que la norma nacional no sería aplicada y no tendría que esperarse a la derogación de ésta o sea declarada inconstitucional.

Con relación al Acuerdo sobre los ADPIC y la norma comunitaria, se puede poner como ejemplo el caso *Hermés* (Asunto C-53/96), en donde se cuestionó la aplicación de medidas provisionales establecidas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC frente a medidas de urgencia recaídas sobre la Marca Comunitaria, según el Reglamento N° 40/94 de la Comunidad Europea. En dicho caso, el Tribunal señaló que el Derecho Comunitario no implicaba necesariamente la facultad de poder invocar el artículo antes referido, como si éste formase parte de la normativa europea, pues ello dependía de la legislación de cada país.

Según Czar de Zalduendo, únicamente contarán con un efecto directo aquellas pautas o reglas multilaterales de comercio que hayan sido adoptadas como parte de la normativa de la Comunidad Europea (2004: 149).

Con relación a los países latinoamericanos integrantes de la Comunidad Andina (CAN) y por ende, también de la OMC, están obligados a observar su normativa, pues ésta establece una especie de “piso” para dichos países, por lo que éstos pueden establecer reglas más exigentes, debido a que, como señala Lizano, se configura una especie de OMC plus, que consiste en acuerdos o convenios de comercio mucho más amplios a los que suelen ser suscritos en la OMC, caracterizándose éstos por ser más eficientes y dar mayor libertad a los países, pues no necesitan de la aprobación de otros países (2001:120).

En ese sentido, tanto el Tribunal Andino como el Europeo aplican el Principio de preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional y, en consecuencia, según Arana, las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina tienen las siguientes características:

- Son supranacionales.
- Secundarias, porque constituyen derecho derivado
- Tiene efecto directo sobre las acciones de los sujetos particulares y órganos estatales.
- Son de aplicación inmediata, porque no necesitan que los estados miembros dicten normas de incorporación para darles efectividad, es decir la norma comunitaria se

integra en el orden interno de cada país sin necesidad de ser aprobadas mediante trámite el legislativo o ejecutivo de cualquiera de los estados.

- Son de cumplimiento obligatorio; pues los Países Miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias que logren asegurar el cumplimiento de las normas andinas (Arana 2014: 91).

Cabe precisar que en caso de incumplimiento de la Decisión 486, existe un Procedimiento Contencioso por el cual se obliga a un país que forma parte de la Comunidad Andina de Naciones para que aplique la norma andina, pudiendo ser interpuesto de oficio o a pedido de parte, en donde se tiene como ejemplo el incumplimiento, por parte del Perú, del artículo 16 de la Decisión 344, correspondiente a las patentes de segundo uso, el cual tuvo como consecuencia el inicio de un procedimiento por la Secretaría General de la CAN contra el Estado Peruano.

Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC mantiene una posición de moderación con relación al cumplimiento de obligaciones por parte de los países, la OMC sí puede ordenar sanciones de índole económico, luego del correspondiente proceso de solución de diferencias, que pueden impactar de manera significativa al país infractor, por lo que este aspecto debe ser considerado por los Estados ante la aplicación de normas que puedan transgredir lo señalado por la OMC.

Por lo expuesto y aterrizando sobre el tema del conflicto de la aplicación del artículo 6bis del Convenio de París, acogido en el Acuerdo sobre los ADPIC, es que resulta necesario señalar que si bien la Decisión 486 tomó en cuenta lo establecido por éste último, podría existir una incompatibilidad con relación al plazo para interponer nulidad contra una marca registrada de mala fe que perjudique a una marca notoriamente conocida, pues la normativa andina establece un plazo de prescripción de cinco años para la interposición de una acción de nulidad relativa respecto de un registro concedido que contraviene lo dispuesto en el artículo 136 o si hubiese sido efectuado de mala fe, mientras que el artículo 6bis del CUP (relacionado a las marcas notoriamente conocidas) en su tercer párrafo señala que los países miembros no pueden fijar plazo de prescripción para solicitar la nulidad o la prohibición de uso de marcas registradas cuando éstas afecten a marcas notoriamente conocidas y se advierta mala fe.

2.8. Interpretación del artículo 6bis del CUP

En el artículo 6bis de la CUP, tanto en su traducción oficial en inglés como en español, se advierte la presencia de la conjunción disyuntiva “O”, la cual es utilizada para unir partes de una oración que son alternativas o excluyentes, conforme se aprecia a continuación:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Article 6bis [Marks: Well-Known Marks]:

3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (el subrayado es nuestro) (1883: digital).

De la revisión de dicho artículo, se aprecia que éste señala expresamente la opción que tendrán los Países Miembros para elegir entre la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad de registros otorgados mediando mala fe o infracciones, con el fin de proteger a las marcas notoriamente conocidas, y debido a dicha facultad conferida a los Países Miembros, es que se entiende que no habría un incumplimiento de lo establecido por la CUP (cuyas normas sustantivas son de obligatorio cumplimiento en virtud a los ADPIC), al menos por parte del Perú, al aplicar lo señalado por la Decisión 486.

En efecto, ello se fundamenta en el hecho de que la Decisión 486, en el Título XIII correspondiente a la protección de marcas notoriamente conocidas, sí tomó en cuenta la imprescriptibilidad ordenada por el Convenio de París con relación a la acción de infracción, al señalar lo siguiente en su artículo 232:

Artículo 232.-

La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. (el subrayado es nuestro)

En dicho sentido, se advierte que el legislador andino sí tomó en cuenta lo señalado por el Convenio de París con relación a la imprescriptibilidad y la mala fe en el caso de marcas notoriamente conocidas, mas omitió ello con relación a la acción de nulidad, lo cual encuentra razón en el hecho de que la acción de nulidad se fundamenta en el otorgamiento de un registro concedido, luego del correspondiente examen de registrabilidad, por una autoridad administrativa, la cual otorga ciertos derechos a los titulares de los marcas, viéndose ello reflejado en el mercado, mientras que la prohibición de uso de signos que podrían vulnerar a marcas notoriamente conocidas resulta un hecho menos lesivo, toda vez que al encontrarnos en un sistema constitutivo marcario, los derechos de los titulares de las marcas se adquieren con el registro y no con su uso en el mercado.

En mi opinión, dicho aspecto concerniente a la nulidad sí debería ser tomado en cuenta, toda vez que nos encontramos ante una figura especial del Derecho de Marcas, como es la marca que cuenta con la calidad de notoriamente conocida, la cual cuenta con una protección especial y reforzada, por lo que si bien no correspondería la imprescriptibilidad, pues la naturaleza de la acción de infracción es diferente a la de una nulidad, sí debería incluirse un plazo especial para interponer la acción de nulidad de un registro otorgado mediando mala fe que pueda ir más allá de los cinco años establecidos por la Decisión 486, debiendo tomarse como ejemplo la Decisión 689, en donde el Perú como miembro de la CAN elaboró una propuesta para la modificación de su legislación interna respecto de algunos artículos específicos de la Decisión 486 con relación a la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APCPE), adecuando expresamente determinados artículos de la Decisión 486 a los compromisos asumidos por los países que forman parte de la Comunidad Andina.

Asimismo, si bien la figura de la imprescriptibilidad en el caso de nulidades de registros concedidos con mala fe, sí se ve contemplada en la Ley de Marcas española, deberá tomarse en cuenta el hecho de que la marca afectada por la causal de nulidad viene siendo utilizada, pues como señala Fernández-Novoa, es probable que el propietario del registro marcario consolide la posición de ésta en el mercado, difundiéndola entre los consumidores, por lo que dicho proceso de consolidación contribuirá a aminorar o incluso neutralizar el riesgo de confusión y, en ese sentido, la prescripción de la acción de nulidad relativa de la marca no quebrantará gravemente el interés de los consumidores afectados,

la cual se configurará en la figura denominada “prescripción por tolerancia” establecida en el artículo 9 de la Ley de Marcas Española, que indica que: “El titular de una marca anterior que toleró el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiese utilizado la marca posterior” (2004: 520). Sin embargo, cabe precisar que dicha norma plantea una excepción si es que la solicitud de registro de la marca posterior se hubiese realizado mediando mala fe

Una propuesta que pudiera armonizar tanto los intereses de aquellas personas que cuenten con la titularidad de una marca notoriamente conocida, así como la fiabilidad y la transparencia del mercado, sería la determinación de un plazo correspondiente a diez años para poder interponer una acción de nulidad relativa, toda vez que dicho período de tiempo resulta equivalente a la vigencia del registro de una marca y su renovación. Asimismo, dicho plazo es utilizado en el ámbito civil, específicamente en la prescripción adquisitiva de dominio, establecida en el artículo 950 del Código Civil Peruano¹², la cual plantea al poseedor de un bien la posibilidad de adquirir la propiedad del mismo, por haber ejercido la posesión del bien por un plazo de 10 años, incluso con mala fe. En ese sentido, teniendo en cuenta la naturaleza de un bien inmueble y su valor, dicho plazo resultaría suficiente para que un tercero interesado pueda interponer una acción de nulidad contra un registro que pudiese afectar a su marca notoriamente conocida.

El sustento de dicho plazo recae en la salvaguarda de la seguridad jurídica y la protección a los consumidores y usuarios, pues si se estableciera la imprescriptibilidad, diversas marcas registradas con anterioridad, con buena o mala fe, podrían ser sujeto de nulidades por parte de los titulares de los signos notoriamente conocidos, aumentando la carga procesal de la autoridad administrativa, pues se podría configurar un abuso del derecho por parte de dichos titulares y si, en caso se probase la mala fe y se anulase el registro de la marca, diversos productos o servicios distinguidos por ésta tendrían que ser modificados en su presentación, produciendo una distorsión en la mente de los

¹² El artículo 950° del Código Civil señala lo siguiente:

“Artículo 950.-

La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.”

consumidores y el mercado. Por ejemplo, podríamos remitirnos a lo resuelto en el Expediente N° 658700-2016 por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que determinó, a través de su Resolución N° 3352-2017/TPI, la improcedencia de la acción de nulidad interpuesta con fecha 20 de abril de 2016, por Soci t  des Produits Nestl  S.A. contra el registro de la marca denominada YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700)¹³, registrada con fecha 18 de enero de 2006, al haber pasado el plazo de cinco a os establecido en el art culo 172 de la Decisi n 486. En dicho procedimiento, Soci t  des Produits Nestl  S.A. indicaba que la emplazada hab a registrado su marca YAMBOLY y logotipo mediando mala fe, en desmedro de su marca notoriamente conocida D'ONOFRIO; sin embargo,  sta hab a presentado su acci n de nulidad habiendo transcurrido los cinco a os establecidos para la interposici n de dicha figura jur dica.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que aquel titular de una marca notoriamente conocida debe ser diligente y en virtud del Principio de Publicidad, se presume que  ste conoce tanto las solicitudes de registro como los propios registros de marcas, por lo que debe ser diligente y presentar las respectivas oposiciones y nulidades en el plazo establecido para ello, manifestando su disconformidad, de lo contrario, se conceder a la facultad de invocar (tard amente) un derecho de marca a quienes con su pasividad a lo largo del tiempo permitieron al infractor ganar para su marca una posici n destacada en el mercado gracias a la utilizaci n de  sta y sus esfuerzos promocionales.



13

Capítulo III

LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD

3.1 Legislación aplicable en el procedimiento de cancelación por notoriedad

Una definición jurídica de la cancelación, tal como lo indica Cabanellas es: “aquella anulación de un instrumento público, de una inscripción del Registro, de una obligación” (2002: 46).

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contemplaba la figura de la acción de cancelación por notoriedad en su artículo 108:

Decisión 344

Artículo 108.-

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Con la entrada en vigencia de la Decisión 486, este tipo de cancelación de un registro marcario por notoriedad se encuentra contemplado en el artículo 235 de la normativa andina, el cual señala lo siguiente:

Decisión 486

Artículo 235.-

Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Tal como se indicó anteriormente, dicha norma faculta a los países que forman parte de la Comunidad Andina para que determinen si debe aplicarse la cancelación de registros que resulten iguales o presenten similitudes a marcas que tengan la calidad de notoriamente conocidas, debiendo para ello cumplir con los siguientes requisitos: (i) si la marca del accionante era notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la marca cuestionada, y (ii) de haberse reconocido dicha calidad, si la marca materia de cancelación es similar a dicha marca notoria. Es de la misma opinión Cabrera, quien señala que este tipo de cancelación es iniciada por el titular de la marca notoria, quien busca la depuración de una marca similar, en base a la notoriedad de su signo (2012: 30).

En el Perú, la normal nacional que complementa a la Decisión 486 de la CAN, el Decreto Legislativo N° 1075, no regula la acción de cancelación por notoriedad, pese a que ella sí se encontraba contemplada en el derogado Decreto Legislativo N° 823, en su artículo 172, el cual señalaba en su último párrafo lo siguiente con relación a las cancelaciones de registros de marcas:

Decreto Legislativo N° 823

Artículo 172.-

(...)

La Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

3.2 Jurisprudencia nacional e internacional pertinente

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 564-IP-2015 de fecha 13 de octubre de 2016, concerniente a la Interpretación Prejudicial del artículo 235 de la Decisión 486, correspondiente a la cancelación por notoriedad de la marca NUTRIKAN, así como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en su Resolución N° 469-2014 del 14 de abril de 2014, sobre la cancelación por notoriedad de la marca NIOKE, coincidieron en señalar que la notoriedad debía ser acreditada, en

virtud a lo dispuesto en la normativa vigente a la fecha de registro de la marca materia de cancelación.

El Tribunal de Justicia de la CAN señaló adicionalmente que deberá evaluarse si hay identidad o semejanza entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud podría ser fonética, ortográfica, gráfica o conceptual. Agregó, además, que el examen comparativo a realizarse entre los signos debía ser realizado de forma conjunta, enfatizando las semejanzas y no las diferencias de éstos, atendiendo al criterio del consumidor medio y su grado de atención en el mercado respecto de lo identificado por las marcas bajo análisis.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en el Expediente N° 288558-2006/DSD, resolvió la acción de cancelación por notoriedad del registro de la marca de producto NIOKE.

Dicha marca se encontraba registrada bajo el Certificado N° 12057 a favor de Mariano Félix Castillo Salvatierra en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y con fecha 23 de agosto de 2006, Nike International Ltd. solicitó la cancelación de ésta, en base a su marca notoriamente conocida constituida por la marca NIKE.

Ante dicha solicitud, la Comisión de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 1663-2009/CSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 2009, determinó que carecía de objeto pronunciarse respecto de dicho pedido, toda vez que dicha acción de cancelación no se encontraba establecida en la norma nacional vigente (Decreto Legislativo N° 1075), lo cual fue apelado por Nike International Ltd.

Con fecha 26 de marzo de 2010, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 695-2010/TPI-INDECOPI de fecha 26 de marzo de 2010, confirmó la resolución de la Primera Instancia, considerando que la acción de cancelación debía tramitarse de acuerdo al Decreto Legislativo 1075, el cual no incluía la figura de la cancelación por notoriedad, siendo ello apelado en la vía contencioso administrativa.

Con fecha 30 de mayo de 2012, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo dispuso: i) Declarar fundada la demanda, ii) nulas las Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-2009/CSD-INDECOPI y, iii) fundado el

pedido de cancelación de la marca NIOKE (Certificado N° 12057). Asimismo, dispuso que la Autoridad Administrativa efectuara los actos correspondientes destinados a la cancelación del indicado Certificado N° 12057¹⁴.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente:

Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.

Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.

En virtud al artículo antes referido, correspondía a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declarar nulas las Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-2009/CSD-INDECOPI y pronunciarse sobre el fondo del procedimiento de cancelación en atención a lo establecido por el Poder Judicial.

El órgano judicial había señalado que la autoridad administrativa debió aplicar el Decreto Legislativo 823 (vigente en la fecha de solicitud de cancelación), en base al Principio de la aplicación no retroactiva de la norma, por lo que no resultaba relevante el Decreto

¹⁴ La Resolución 469-2014/TPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2017 señala lo siguiente: Mediante Resolución de fecha 2 de mayo de 2012, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima: i) confirmó la Resolución N° 12 de fecha 30 de mayo de 2011 en cuanto se declara fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-2009/CSD-INDECOPI y se ordena a la demandada expedir una nueva resolución emitiendo pronunciamiento de fondo y ii) revocó la Resolución N° 12 de fecha 30 de mayo de 2011 en la parte que se declara fundado el pedido de cancelación de la marca NIOKE (Certificado N° 12057) y ordena a la entidad demandada cancelar el indicado certificado; reformándola se declara improcedente dichos pedidos. Ello fue apelado por el INDECOPI con fecha 15 de abril de 2013; sin embargo, mediante Resolución de fecha 15 de abril de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró improcedente el recurso de casación interpuesto contra la Resolución de fecha 2 de mayo de 2012 (2017: 8-10).

Legislativo 1075, en donde no se encuentra comprendido dicho tipo de cancelación. En ese sentido, mediante Resolución N° 469-2014/TPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI canceló el registro de la marca NIOKE (Certificado N° 12057), conforme al artículo 172 del Decreto Legislativo 823, toda vez que dicha norma se encontraba vigente a la fecha de inicio de la acción de cancelación (23 de agosto de 2006). Asimismo, tomó en cuenta que a la fecha de solicitud de la marca materia de cancelación (29 de diciembre de 1994), la marca NIKE (24812) gozaba de la calidad de notoriamente conocida¹⁵.

En un caso similar, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), en la Resolución No. 61769 del 25 de octubre de 2013, se pronunció sobre la cancelación por notoriedad, respecto de la solicitud de cancelación interpuesta por Racafe & Cia. S.C.A. contra el registro N° 209980, correspondiente a la marca mixta ROCAFE, que distinguía productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de la empresa Trilladora y Tostadora Rocafe y Cia. S. En C., invocando la notoriedad de su marca RACAFE, bajo los siguientes criterios:

- La acreditación de quien interpone la acción de cancelación como titular de la marca notoria.
- Deben aportarse los medios probatorios que determinen con certeza que la marca del accionante resulta ser notoriamente conocida. Dicha calidad de notoria debe demostrarse en el momento que se solicitó el registro cuya cancelación se busca, así como cuando se interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad, acreditando con ésta última prueba, el interés actual en la cancelación del registro (debe interpretarse que este requisito es aplicable en los casos en que entre ambos momentos el tiempo transcurrido sea de consideración).
- La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la Comunidad Andina en los términos de la legislación aplicable.
- Entre la marca cuya notoriedad se alega y la registrada que se busca cancelar debe existir identidad o semejanza (SIC 2013: 11).

¹⁵ La Sala indicó asimismo que la notoriedad debía ser analizada, igualmente, en virtud a lo dispuesto en la normativa aplicable a la fecha de registro de la marca materia de cancelación, esto es, la Decisión 344 (que tenía vigencia desde el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de diciembre de 2000). Precisó que si se evaluara la notoriedad con la Decisión 486, se estaría realizando una aplicación retroactiva de esta norma, lo cual no está permitido por ley.

En otro ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 19732 de marzo de 2018, señaló, en un caso de acción de cancelación por notoriedad interpuesta por Ferris Enterprises Corp. en contra de la marca YULI PAPITAS FRITAS (que identificaba chips de papa) en base a su marca YUPI, la cual era notoria en el mercado colombiano para el sector alimenticio, concretamente para pasabocas y, en ese sentido, se estaba afectando sus derechos marcarios, pues podría confundirse al público consumidor y diluirse la fuerza distintiva de su marca notoriamente conocida.

Cabe precisar que las cancelaciones por notoriedad y falta de uso eliminan un registro de una marca en ambos casos, pero por diferentes motivos legales debido a su naturaleza.

Por lo expuesto, en el caso de la presente figura de cancelación por notoriedad, la legislación aplicable, conforme lo establecido por el artículo 235 de la Decisión 486 y las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la CAN, así como lo indicado por las autoridades administrativas de Perú y Colombia (Cabrera 2012: 36), es aquella que tenía vigencia cuando se solicitó la cancelación por notoriedad.

3.3. Efectos de la declaración de cancelación por notoriedad

En este punto, resulta necesario precisar las consecuencias de la declaración de cancelación por notoriedad del registro de una marca.

A diferencia de las cancelaciones interpuesta por falta de uso (la cual puede ser interpuesta de parte o de oficio por la autoridad administrativa), una cancelación por notoriedad sólo puede ser solicitada por el titular de la marca notoriamente conocida, quien, al advertir un signo similar o idéntico al suyo, buscará eliminarlo del registro.

Si bien se mantiene el efecto de depuración de la marca, no ocurre lo mismo con la posibilidad de configuración del Derecho de Preferencia¹⁶, en virtud de la naturaleza de

¹⁶ El artículo 168 de la Decisión 486 indica que, aquella persona que obtiene una resolución favorable en un procedimiento de cancelación, tiene, en un plazo de tres meses, la facultad de solicitar un registro idéntico o similar a la marca que canceló.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el derecho preferente en su el Proceso 36-IP-2013 de fecha 17 de abril de 2013, señalando que: “Este derecho nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme y en ese momento es que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompañarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486” (2013: 8).

este tipo de cancelación que reside en el carácter de notoriedad del signo. Ello se basa en el hecho de que la marca se cancela, no por la falta de uso de ésta, sino por las similitudes que tiene con un signo notoriamente conocido.

En el caso de la acción de cancelación por falta de uso, el objetivo del solicitante es el de obtener el registro cancelado para sí mismo, mientras que en la acción de cancelación por notoriedad ello no sucede, toda vez que el titular ya posee los derechos sobre la marca notoriamente conocida, en virtud de la difusión y reputación que ésta ostenta.

En ese sentido, no resulta necesario otorgar un derecho preferente al titular de la marca notoriamente conocida, toda vez que éste podrá, en cualquier momento, presentar oposiciones al registro de signos similares o interponer posteriormente acciones de cancelación o nulidad de marcas registradas. El hecho de que un tercero planea favorecerse de la declaración de cancelación, para introducir un signo similar a la marca notoriamente conocida, no evitará que el titular legítimo disponga de un abanico de procedimientos para proteger su derecho marcario, en virtud del renombre y conocimiento de su marca.

Por último, cabe precisar que la marca notoriamente conocida se encuentra protegida ampliamente por nuestra legislación nacional y andina, conforme se ha establecido en lo señalado por el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas y la Decisión 486, independientemente de estar registrada o no, pues debido a su naturaleza, ésta ha sido protegida, ya sea por el CUP o el Acuerdo de los ADPIC.

3.4. La prescripción en las acciones de cancelación por notoriedad

Con el fin de evitar incertidumbres jurídicas, se han establecido límites temporales para hacer valer ciertos derechos, sobre todo en el sistema de marcas, el cual, según Monteagudo, se rige por un sistema de inscripción registral que busca la seguridad jurídica y la implantación de signos distintivos en el mercado (1995: 78).

En ese sentido, la legislación marcaria incluye en su normativa diversos procedimientos administrativos en los cuales el paso del tiempo es un punto a tomar en cuenta, sobre todo en las acciones que cuestionan registros, tal como se ha visto en el caso de las nulidades, en donde la nulidad absoluta de un registro goza de imprescriptibilidad, pudiendo ser formulada en cualquier momento.

Sin embargo, con relación a las acciones de cancelación, como indica Rodríguez, se supera el obstáculo de la prescriptibilidad impuesta en los procedimientos de nulidad de registros (2009: 9). En ese sentido, no existe ningún apartado en la normativa andina (Decisión 486) o nacional (Decreto Legislativo N° 1075), que contemple dicho aspecto, pues no se indica un plazo de tiempo establecido para poder interponer dicha acción.

La cancelación por notoriedad comparte la misma característica de imprescriptibilidad de la cancelación por falta de uso, toda vez que si bien para este tipo de cancelación no existe el requisito probatorio de uso de la marca¹⁷, en este caso lo que se discute es la notoriedad del signo al momento en que fue otorgado el registro de la marca cuestionada.

Sin perjuicio de lo anterior, si se estableciera un plazo respectivo, éste podría afectar la facultad de los titulares legítimos de poder depurar registros que atenten contra sus derechos marcarios, pues tal como se ha visto en la jurisprudencia nacional en el caso de NIKE contra NIOKE, este último registro había sido concedido en el año 1994 y la acción de cancelación fue interpuesta luego de más de diez años, siendo resuelta de forma definitiva, luego de una respectiva nulidad ordenada por el órgano jurisdiccional, en el año 2014. Todo ello implica una afectación al titular de la marca notoriamente conocida, pues durante todo ese plazo el titular de la marca cuestionada ejerció, legítimamente, sus derechos marcarios sobre dicho registro, aprovechándose del prestigio y fama del signo notorio, lo cual podría haber llevado a confusión al público consumidor, que habría adquirido productos con la marca NIOKE, pensando que éstos correspondían a la marca NIKE, la cual debido a la alta reputación que ostenta, posee una alta demanda en el

¹⁷ La acción de cancelación por falta de uso, por su naturaleza, implica que no exista una limitación para poder interponer la misma, toda vez que la persona interesada buscará el momento oportuno para poder ejercer dicha acción, sin contar los 3 años desde que se otorga el registro, indicado en el artículo 165 de la Decisión 486.

Sumado a ello, es vital en las acciones de cancelación evaluar si existió un uso (a través de diversos medios probatorios que tendrá que presentar el titular del registro) en un período de tres años anteriores a la fecha de interposición de dicha acción, por lo que lo relevante únicamente son las pruebas presentadas a fin de acreditar el uso de la marca dentro del plazo establecido por la legislación, y en consecuencia, no resultaría viable que se implementase la prescripción para este tipo de cancelación, pues cada día iniciaría el período de tres años hacia atrás, mientras el registro siga vigente, por lo que la acción no podría ser nunca extemporánea.

En efecto, no se perdería la posibilidad de formular la acción de cancelación si es que pasasen más de tres años sin que la marca se utilizase, pues el período primordial es el de los tres años y no toma en cuenta si es que la marca se usó o no. Asimismo, si es que en ese período señalado la marca volviese a ser utilizada, ello pondrá fin al cómputo del plazo, y en consecuencia, el interesado en cancelarla tendrá que esperar a que ésta vuelva a dejar de ser utilizada para contar el plazo de 3 años y su acción pueda ser declarada fundada.

mercado y, en ese sentido, el hecho de que exista otra marca con una denominación casi idéntica, perjudicaba sus intereses comerciales.

3.5. Similitudes y diferencias entre la acción de cancelación por notoriedad y la acción de nulidad en base a una marca notoriamente conocida

Aun cuando las acciones de cancelación por notoriedad guardan estrechas semejanzas con las acciones de nulidad, ya sea porque comparten una finalidad similar, a saber, el de eliminar un registro, ambas figuras jurídicas presentan una distinta naturaleza e incluso los efectos que éstas generan presentan diversas particularidades, sobre todo teniendo en cuenta a la cancelación en base a marcas que tienen la calidad de notoriamente conocidas.

En los procedimientos de cancelación por notoriedad, el accionante debe presentar pruebas suficientes que demuestren la notoriedad de la marca en cuestión, tanto en la fecha en que se solicitó el registro del signo objeto de cancelación como cuando se interpuso la acción (si es que existe un lapso sustancial de tiempo entre ambos períodos), pues el accionante considera que dicha marca no debió ser otorgada al entrar en conflicto con su marca de alta reputación, siendo ello no advertido por el registrador, contando dicho título de marca con un registro válido.

En la acción de nulidad, lo relevante del asunto es el vicio en el que se encuentra el registro de la marca otorgada, pues nunca contó con validez al contravenir lo estipulado por el artículo 172 de la Decisión 486 que, específicamente señala, la prohibición de registro de marcas que contravengan el artículo 136, lo cual en el presente caso, recae en el inciso h) correspondiente a la protección de marcas notoriamente conocidas frente a signos similares.

Tanto en la acción de cancelación como en la nulidad, lo relevante se centra en determinar la legitimidad del registro, pues se supone que existieron vicios que no fueron tomados en cuenta al momento de su otorgamiento; sin embargo, tal como se señaló anteriormente, la cancelación tiene efectos posteriores a su declaración, a diferencia de la nulidad, la cual es retroactiva.

El Tribunal de Justicia Andina resaltó las diferencias entre la cancelación y la nulidad, al señalar, en el Proceso 12-IP-1997, lo siguiente:

“(…) la cancelación atendiendo al órgano emisor de la misma, en cuanto procede exclusivamente de la Administración del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad provendría necesariamente de un órgano del poder judicial.

(…) la cancelación obedece a exclusivas razones de *oportunidad* o de *conveniencia*, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación (..) responde exclusivamente a criterios de *ilegalidad*, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial como a la Administración (Comunidad Andina 2000: 14).

Cabe precisar que, al contrario de lo señalado por el Tribunal Andino, la autoridad administrativa en Perú sí resulta competente para resolver tanto las acciones de nulidad como de cancelación y luego de que éste emita su resolución definitiva, recién podrá el interesado apelar ello ante la autoridad judicial correspondiente.

Lo anterior también se aplica en la legislación ecuatoriana, en donde, como señala Mandákovíc: “es el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, a través del recurso de revisión, quien puede declarar la nulidad de un registro de marca, y transcurrido el plazo de 3 años para interponer el recurso de revisión, es el juez competente quien puede declarar la nulidad del registro de la marca” (2011: 77).

De otro lado, la acción de cancelación por notoriedad sólo puede ser interpuesta por aquella persona que cuente con la titularidad de la marca notoriamente conocida, a diferencia de la acción de nulidad, que puede ser iniciada de oficio o a pedido de parte. Ello se encuentra correctamente señalado en los artículos 165 y 172 de la Decisión 486.

Por lo expuesto, un registro nulo indica que éste nunca existió ni tuvo legitimidad, en la medida que los efectos de dicha declaración se retrotraen desde el momento en que se otorgó el registro en cuestión, y todo ello implica pues un efecto retroactivo, mientras que en la acción de cancelación ello no sucede, toda vez que el registro del signo deja de existir con posterioridad a la fecha en que es cancelado.

Al respecto, Bueno coindice en lo anterior, manifestando que tanto la acción de nulidad absoluta como la relativa de un registro, se encuentran fundamentadas en cuestiones de

legitimidad y validez, por lo que deberán ser evaluadas por el órgano administrativo o judicial competente por el ordenamiento nacional de cada país, mientras que la cancelación por notoriedad yace sobre la base del retiro de específicos actos administrativos (2001: 98).

Es así que, la nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece la facultad de declarar la invalidez de un registro si éste fue otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 o de mala fe, señalándose un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de dicho registro.

Conforme se señaló en el segundo capítulo, este plazo de cinco años mantiene una excepción, pues el Convenio de la Unión de París, en su artículo 6bis, estipular que no se fijará plazo para para interponer una acción de nulidad contra una marca solicitada y concedida de mala fe, en perjuicio de una marca notoriamente conocida. Sin embargo, dicho precepto, tal como se señaló anteriormente, no fue recogido en la Decisión 486 de la CAN, por lo que se puede concluir que las nulidades relativas cuentan con un plazo de cinco años, sin importar que exista mala fe y una posible afectación un signo notoriamente conocido.

Respecto de las acciones de cancelación basadas en marcas notoriamente conocidas, dicho plazo no existe, al no estar establecido expresamente en el artículo 235 la Decisión 486, lo cual también se aplica para las cancelaciones basadas en la falta de uso de una marca.

De otro lado, los efectos de la nulidad se retrotraen al otorgamiento de la marca cuestionada, lo que implica la invalidez de todos los actos celebrados con relación al registro objeto de nulidad. Asimismo, como se señaló en el capítulo 2 con relación a la presente acción, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075 reitera ello y expresa que las resoluciones correspondientes a casos de infracción de derechos de propiedad intelectual y que hubieran sido consentidas previamente a la nulidad del registro de una marca, no se verán afectadas por el efecto retroactivo que posee dicha figura.

Al contrario de lo anteriormente señalado, en el caso de la acción de cancelación por notoriedad, dicha figura surtirá efectos a partir de la cancelación del registro, y debido a ello, se deduce la validez de los actos previamente celebrados con relación a dicha marca cuestionada.

En ese sentido, si bien la nulidad implica la ilegalidad del registro de una marca, de acuerdo a lo previamente indicado, la acción de cancelación por notoriedad se configura como otra oportunidad para proteger a signos notoriamente conocidos, pues aquí no existe un plazo de prescripción (nulidad), pudiendo ser formulada en cualquier momento y tampoco se necesitan los tres años de no uso de la marca cuestionada (cancelación por falta de uso).

Ello resulta práctico en el caso de titulares de marcas que, en su momento, no presentaron oposición al registro de signos que considerarían semejantes a sus marcas o no interpusieron el recurso de nulidad en el plazo establecido.

Lo anterior habría resultado de mucha utilidad en diversos hechos prácticos, tales como la controversia en la que se encontraba la institución deportiva Fútbol Club Barcelona de España, quien con fecha 12 de diciembre de 2012, solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el registro de diversas marcas que incluían el término BARCELONA para distinguir vestimenta y actividades deportivas, a la cual se interpuso una oposición por parte de Barcelona Sporting Club, de Ecuador, en base a sus registros anteriormente otorgados en dicho país. Posteriormente, tal como lo indica el propio IEPI, mediante Resolución N° 1107050 de fecha 11 de julio de 2014, ambas empresas llegaron a un acuerdo transaccional; sin embargo, la figura de la acción de cancelación por notoriedad podría haber resultado útil en dicha situación, debido al alto conocimiento que se tiene respecto de la marca española, lo cual hubiese significado que la empresa española podría haber tenido la exclusividad de la denominación BARCELONA.

Resulta necesario señalar que, en Colombia, únicamente la acción de cancelación puede ser tramitada en la vía administrativa, debido a que la acción de nulidad es vista por el Consejo de Estado, el cual analiza si el acto administrativo que concedió o denegó una solicitud de registro marcario se encuentra conforme a ley.

La situación anteriormente señalada no ocurre en el ordenamiento jurídico peruano, en el cual la autoridad administrativa constituida por el INDECOPI, resulta competente para ver, tanto las acciones de nulidad como de cancelación marcaria, y cuya decisión final puede ser apelada en la vía judicial. Dicho contraste entre ambos ordenamientos podría explicar la razón por la que el procedimiento de cancelación por notoriedad fue omitido en el Decreto Legislativo N° 1075, pese a que sí se encontraba incluido en el derogado Decreto

Legislativo N° 823, el cual en su último párrafo del artículo 172, estipulaba que: “La Oficina competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de parte, si es que ésta resultase idéntica o semejante a una marca que tuviera la característica de ser notoriamente conocida, de acuerdo a lo establecido con la norma vigente, en el momento en que se solicitó el registro”.

Una similar situación se presenta en Ecuador, el cual forma parte de la Comunidad Andina, en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual resuelve, tanto procedimientos de nulidad como cancelación, y en donde sus decisiones pueden ser apeladas en la vía judicial. La normativa ecuatoriana, con relación a la cancelación por notoriedad, señala lo siguiente en el artículo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual:

Artículo 222. -

Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que si bien Perú y Colombia cuentan con diferentes formas de tramitar las acciones de nulidad y cancelación, ello no significa que ambas figuras jurídicas no puedan coexistir en el ordenamiento peruano, pues como se ha visto en la legislación ecuatoriana y peruana, la Decisión 486 las contempla por separado, manifestando expresamente que si la legislación nacional lo permitiese, la cancelación por notoriedad sí podría ser aplicada. Ello obedece al hecho de que, como se ha señalado anteriormente, estos tipos de procedimientos presentan efectos con particularidades diferentes, que permiten un mayor margen de blindaje a la marca notoriamente conocida, la cual debido a su naturaleza debería gozar de una mayor protección.

Por último, tal como se señaló en el capítulo 2 y 3, se busca salvaguardar los registros de los titulares de marcas notoriamente conocidas, sin que ello signifique una sobreprotección, pues éstos cuentan con las oposiciones a solicitudes de registro y nulidades de marcas establecidas en la Decisión 486, y en ese sentido, la acción de cancelación por notoriedad constituye el último procedimiento administrativo al que puede recurrir el titular.

3.6. Propuesta para la implementación de la cancelación por notoriedad en el Decreto Legislativo 1075

(I) La normativa propuesta

Siguiendo lo señalado en los apartados anteriores, corresponde en esta etapa elaborar una propuesta normativa teniendo en consideración el aspecto normativo de la acción de cancelación por notoriedad, así como los distintas situaciones en las que ha sido empleada dicha figura en los países de Perú y Ecuador, y que de esta forma se siga la línea de los acuerdos de normas de propiedad intelectual adoptados por el Perú, en el ámbito nacional como internacional, en donde se pueda volver a abordar en nuestra legislación la figura de la acción de la cancelación por notoriedad respecto de signos que vulneren derechos de terceros.

(II) La Fórmula Legal

En el presente caso, la propuesta normativa recaerá sobre la legislación nacional, modificando el texto contenido en el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 1075.

Cabe precisar que ya ha habido modificatorias al decreto antes señalado, como la Ley 29316 publicada el 14 de enero de 2009, concerniente a la incorporación y regulación de diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América, así como el Decreto Legislativo 1309 vigente desde el 01 de enero de 2017, que buscó simplificar los servicios brindados por el INDECOPI.

En ese sentido, conforme lo señalado anteriormente, se podrá también agregar una Ley que modifique el artículo 71 del Decreto Legislativo¹⁸, correspondiente a la cancelación de registro, señalando lo siguiente:

¹⁸ De acuerdo con el artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1075:

La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Artículo 1.- Incorporación de un tercer párrafo en el artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.

Incorpórese un tercer párrafo al artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1075, Ley sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:

“Artículo 71.- Cancelación de registro

(...)

Asimismo, el titular legítimo podrá presentar ante la Dirección de Signos Distintivos, la solicitud de cancelación del registro de una marca que resulte idéntica o similar a su marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente, al momento de solicitar el registro del signo cuestionado. Deberá cumplir igualmente para ello con las formalidades previstas en los artículos 54, 55 y 56 del presente Decreto Legislativo.

(III) Exposición de motivos

La notoriedad de las marcas es un aspecto que resulta de vital importancia en el Perú, toda vez que las personas naturales y jurídicas titulares de marcas que han obtenido cierto renombre en el mercado, buscan proteger sus registros marcarios de cualquier interferencia y aprovechamiento por parte de terceros, lo cual guarda coherencia con la sólida protección que recae sobre este tipo de marcas señalada en la legislación andina y europea.

En ese sentido, si bien la normativa peruana recogía a la acción de cancelación por notoriedad, contenida en el derogado Decreto Legislativo 823, específicamente en su artículo 172, dicha figura fue omitida en la norma actual, Decreto Legislativo 1075, pese a que el artículo 235 de la norma andina, Decisión 486, aún la contiene, sin embargo, ésta especifica que dicha figura sólo podrá ser aplicada si la legislación nacional la contempla.

Tal como se ha analizado en los capítulos anteriores, la omisión de la acción de cancelación por notoriedad puede deberse a que el legislador la consideró redundante,

La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente.

toda vez que la nulidad relativa de marcas contempla la invalidez de registros que fueron otorgados transgrediendo lo señalado en el artículo 136, específicamente el inciso h) relacionado a la afectación de terceros respecto de sus marcas notoriamente conocidas.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que si bien dichas figuras comparten ciertas similitudes, la cancelación por notoriedad posee particularidades constituidas por su imprescriptibilidad, la cual constituye la característica más resaltante de dicha figura al ser comparada con la nulidad de registros en base a marcas notorias, la cual mantiene un plazo de cinco años. Así también, se señalaron los efectos no retroactivos de la cancelación por notoriedad, los cuales no se ven contemplados en la acción de nulidad relativa, debido a que ésta prescribe a los cinco años transcurridos desde la fecha de concesión del registro cuestionado. Asimismo, la nulidad del registro implicará que tanto el signo cuestionado como su solicitud no tengan validez y carezcan de efectos desde su supuesto nacimiento, conforme lo indicado por ley de Propiedad Intelectual.

Dicha diferencia determina la necesidad de una implementación de la cancelación por notoriedad, la cual se sustenta en la protección de los titulares de marcas que, debido a su difusión y esfuerzo por parte de sus titulares, han conseguido una fama y conocimiento por parte del público que puede verse perjudicado o afectado por el aprovechamiento que obtendrían terceros a los que se les otorgó un registro similar a dichas marcas. Si bien, estos titulares de signos con alta reputación poseen las facultades para poder oponerse a la solicitud de registros o presentar acciones de nulidad respecto de signos que consideren podrían afectar a sus marcas, gracias a la figura de la acción de cancelación por notoriedad mantienen una última opción de salvaguarda de sus derechos en la vía administrativa.

Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1075 removió diversas disposiciones del Decreto Legislativo 823 que ya se encontraban establecidas en la Decisión 486, pues está constituido en su mayor parte, por normas de procedimiento y se centró en adecuar el marco nacional normativo de propiedad intelectual con los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos (APCPE).

Asimismo, resulta relevante reiterar lo señalado por el Convenio de París, en lo concerniente a la imprescriptibilidad para interponer acciones de nulidad e infracciones de registros que, obtenidos de mala fe, buscan afectar a marcas notoriamente conocidas.

Dicha figura, tal como señaló anteriormente, no fue adoptada por la Decisión 486, puesto que se eligió aplicar la imprescriptibilidad para las prohibiciones de uso; sin embargo, la tipificación de la cancelación por notoriedad podría llenar el vacío con relación a dicho apartado, y de esta forma garantizar una mayor protección respecto de marcas notoriamente conocidas.

Por lo expuesto, el adoptar esta propuesta legislativa, exigirá únicamente un agregado en el Decreto Legislativo 1075, toda vez que para la aplicación de la figura de la cancelación por notoriedad establecida en la Decisión 486, se requiere la implementación de ésta en la norma nacional.

(IV) Los efectos de la implementación normativa en la legislación peruana

La norma propuesta buscará llenar la omisión configurada en el Decreto Legislativo 1075 y añadir a éste los aspectos sustantivos y de procedimiento relacionados a la acción de cancelación por notoriedad. La implementación de dicha figura supondrá efectos consistentes en la reducción del número de marcas registradas en el INDECOPI, puesto que diversas empresas, que no formularon las acciones de nulidad relativa en el plazo de cinco años, podrán cuestionar diversos registros que consideren atenten contra sus marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas y, de esta manera, se podrá evitar conflictos en el mercado debido a la existencia de dichas marcas obtenidas de forma ilegal. En efecto, una de los motivos de la figura de la cancelación reside en el fin de evitar que los registros oficiales se encuentren abarrotados de signos distintivos registrados que no cumplen función alguna e impiden a otros tomar esos signos o similares para realizar sus operaciones comerciales, siendo ello recogido en la Ley de Marcas de la Argentina, la Exposición de Motivos de la Ley Española de Marcas N° 32/1988 y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 180-IP-2006 (León y León 2015: 405).

Asimismo, la cancelación de estos registros no implicará un perjuicio para terceros que pudieran haber celebrado actos jurídicos con los titulares del registro cancelado, pues ésta surtirá efectos únicamente a partir de la referida cancelación, sin perjuicio de que estos terceros puedan solicitar al titular del registro cancelado las reparaciones correspondientes si es que lo consideran pertinente.

La repercusión de la norma propuesta brindará beneficios a los titulares de marcas que cuentan con la calidad de notoriamente conocidas, quienes, con la presente propuesta, tendrán un procedimiento adicional de protección de sus marcas, consistente en la cancelación por notoriedad, la cual será de aplicación respecto de signos de terceros que, al momento de su registro, resultaban idénticos o semejantes a marcas notorias. De esta forma, aquellos titulares de registros cancelados no podrán utilizar el signo en cuestión en el mercado, disminuyendo un posible riesgo de confusión a los consumidores y, aun si éstos no asociasen a ambos signos, se busca evitar un debilitamiento de la posición distintiva o un desmedro en la reputación que mantiene la marca notoriamente conocida.

Conclusiones

1. Las marcas notoriamente conocidas han tenido diversas interpretaciones doctrinales y normativas y, en ese sentido, el Tribunal de Justicia la Comunidad Andina junto con lo señalado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el Precedente de Observancia Obligatoria respecto de dicho tema, han establecido directrices que han podido mantener un criterio uniforme con respecto a dicho tipo de signos.
2. El Convenio de la Unión de París (CUP), en el tercer párrafo de su artículo 6bis establecía la imprescriptibilidad para solicitar la nulidad o la prohibición de uso de marcas que hayan sido registradas o vengán siendo utilizadas de mala fe, lo cual no se encuentra estipulado por la Decisión 486. En ese sentido, teniendo en cuenta el principio de preeminencia del ordenamiento jurídico andino, debería primar la normativa establecida por la Comunidad Andina.
3. Se pudo determinar que la Decisión 486 no incumplía lo señalado por el CUP, en el tercer párrafo de su artículo 6bis, pues la conjunción disyuntiva “o” presente en el texto de la norma indicaba la posibilidad de que los Países Miembros pudiesen elegir la aplicación de la imprescriptibilidad en las acciones de nulidad o en las infracciones con relación a marcas notoriamente conocidas, en donde la Decisión

486 decidió establecer la imprescriptibilidad respecto de la segunda figura jurídica (la prohibición de uso).

4. Se señaló que sí debería permitirse una ampliación del plazo de cinco años para interponer la acción de nulidad a diez años, cuando se tratase de marcas notoriamente conocidas, teniendo en cuenta su naturaleza y los efectos que tendría por la colisión con otra marca similar o idéntica otorgada de manera inválida por el órgano administrativo, lo cual podría llevar a una afectación a los titulares de marcas notorias y una distorsión en el mercado de productos y servicios.
5. Se determinó que la acción de nulidad presenta diversas diferencias con la acción de cancelación por notoriedad, pues la primera establece que sus efectos son retroactivos, anulando el registro y todos los actos celebrados en base a dicha marca, mientras que, en la figura de la cancelación, sus efectos serán posteriores a la declaración de ésta. Asimismo, se indicó que, debido a su naturaleza, la acción de cancelación por notoriedad es imprescriptible, mientras que en la nulidad sí existe un plazo establecido en la Decisión 486 para la interposición de ese tipo de procedimientos, y en base a eso, radica la diferencia que permite la coexistencia de ambas figuras en el ordenamiento nacional.
6. Finalmente, ante el vacío en la legislación nacional, se propone modificar el Decreto Legislativo N° 1075, específicamente en su artículo 71, agregando un tercer párrafo que indique expresamente la facultad de la autoridad administrativa para aceptar la solicitud de acciones de cancelación por notoriedad. Cabe precisar que anteriormente ya se han realizado diversas modificaciones a dicho decreto legislativo, tales como la Ley 29316 publicada el 14 de enero de 2009, concerniente a la incorporación y regulación de diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América, así como el Decreto Legislativo 1309 vigente desde el 01 de enero de 2017, que buscó simplificar los servicios brindados por el INDECOPI.

Referencias bibliográficas

Libros:

BENDAÑA, Guy

1999 *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Managua: Hispamer.

BENTATA, Víctor

1994 *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

BERTONE, Luis y Guillermo CABANELLAS

2003 *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Dos tomos. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

BODENHAUSEN, G.H.C.

1969 *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: BIRPI.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo

2002 *Diccionario Jurídico Elemental*. Décimo tercera edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

CASTILLO, Luis Felipe

1992 *La marca notoria*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos

2014 *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons.

2004 *Tratado sobre derecho de marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons.

1984 *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo.

FERRÁNDIZ, José

2007 *Jurisprudencia sobre propiedad industrial, publicidad y Derecho de la competencia*. Madrid: La Ley Actualidad.

LEÓN y LEÓN, Gustavo

2015 *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*. Lima: ECB Ediciones S.A.C.

MONTEAGUDO, Montiano

1995 *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier

2001 *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Cáceres.

OTAMENDI, Jorge.

2010 *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

OTERO, José Manuel.

1996 *La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas*. Quito: Seminario Internacional.

PACHÓN, Manuel y Zoraida SÁNCHEZ

1995 *El régimen andino de la propiedad industrial*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda.

RODRÍGUEZ, Gustavo

2009 *La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano*. Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C.

RUBIO, Marcial

2014 *Nulidad y anulabilidad: la invalidez del acto jurídico*. Lima: PUCP Fondo Editorial.

Artículos en revistas:

CARRASCOSA, José

2013 “La Acción de Nulidad por Mejor Derecho en el Sistema Marcario Venezolano”. *Revista Propiedad Intelectual*. Mérida, año 22, número 16, pp. 87-111. Consulta: 12 de marzo de 2018.

<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/37606/articulo6.pdf;jsessionid=FDE1FC5F1E25029012C879AC8BB335C8?sequence=1>

CHÁVEZ, Jorge

2008 “El régimen común de propiedad industrial y su interpretación en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. *Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual*. Lima, año 4, número 7, pp. 5-176.

CZAR DE ZALDUENDO, S

2004 “Las reglas multilaterales de comercio y las de los acuerdos regionales de integración ¿oposición o coexistencia internacional de ordenamientos?”. *Temas de derecho industrial y de la competencia*. Buenos Aires, año 5, número 6, pp. 143-188.

FERRERO, Gonzalo

2006 “Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas”. *Ius et Veritas*. Lima, año 16, número 33, pp.179-183. Consulta: 16 de julio de 2017.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12348/12912>

GAMBOA VILELA, Patricia

2006 “La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino”. *Foro Jurídico*. Lima, Año 5, número 6, pp. 157-167.

INSIGNARES, Silvana

2007 “El Derecho Comunitario Andino ¿Obstáculo en la Integración?”. *Revista de Derecho*. Barranquilla, año 2007, número 27, pp. 295-307.

LINDLEY-RUSSO, Alfredo.

2008 “Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú”. *Revista de la Competencia y la Propiedad intelectual*. Lima, año 4, número 7, pp. 199-236. Consulta: 12 de mayo de 2017.

<http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/31/27>

LIZANO, Eduardo

2001 “Integración regional e Integración internacional”. *Revista de Integración y Comercio*. Buenos Aires, año 5, número 14, pp. 117-128. Consulta: 10 de octubre de 2017.

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/integracion_comercio/e_INTAL_IYC_14_2001_Lizano.pdf

MANDÁKOVIC, Sasha

2011 “La Acción de Nulidad de Registros de Propiedad Industrial en sede Judicial: ¿Recurso Contencioso Administrativo o Juicio Verbal Sumario?”. *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*. Guayaquil, año 4, número 4, pp. 69-91. Consulta: 01 de junio de 2018.

http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2011/04/69a92_la_accion_de_nulidad.pdf

MARAVÍ, Alfredo

2014 “Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú”. *Foro Jurídico*. Lima, año 11, número 13, pp. 58-68.

MASSAGER, Alfredo

1994 “Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada”. *Aranzadi Civil*. Lima, año 11, número 23, pp. 12-18.

PACÓN, Ana María

1993 “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. *Derecho PUCP*. Lima, año 1993, número 47, pp. 30-38. Consulta: 09 de mayo de 2017.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6683>

RODRÍGUEZ, Gustavo

2010 “Las marcas notoriamente conocidas en el nuevo precedente del INDECOPI: El complejo camino de la legalidad”. *Diálogo con la Jurisprudencia*. Lima, año 15, número 137, pp. 1-4.

SCHIANTARELLI, Juan Pablo

2010 “Luces y sombras del Precedente del INDECOPI sobre marcas notoriamente conocidas”. *Revista del Foro*. Lima, año 92, número 96, pp. 125-142.

TATO PLAZA, Anxo

2005 “Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas”, *Ius et Veritas*. Lima, año 2005, número 31, pp. 30-38. Consulta: 09 de mayo de 2017.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12407/12970>

Artículos en libros

ARANA, María del Carmen

2014 “Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú”, En PALESTRA EDITORES. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales N° 10*. Lima: Palestra Editores, pp. 61-137. Consulta: 20 de enero de 2018.

BUENO, Patricio

2001 “La marca notoria y la Interpretación Prejudicial”, En CORREA, CARLOS. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, pp. 61-106.

KRESALJA, Baldo

2008 “El uso de la marca registrada en el Perú”, En PALESTRA EDITORES. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales N° 4*. Lima, Palestra Editores, pp. 303-330. Consulta: 15 de mayo de 2017.

<https://vlex.com.pe/vid/uso-marca-peru-371512598>

Páginas web:

ADAMES, Janet

La protección de la marca notoria no usada. Consulta: 10 de mayo de 2017.

<http://www.jadamesrd.com/marcas/la-proteccion-de-la-marca-notoria-no-usada/>

LIZA, Roselina.

La marca notoria. En Roselinaliza. Consulta: 15 de mayo de 2017

<https://roselinaliza.pe/la-marca-notoria/>

Tesis:

CABRERA, Natalia

2012 *Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas*. Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Consulta: 25 de junio de 2012.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1>

REYES, Oscar

2015 *La acción de nulidad marcaria, propuesta de reforma legislativa*. Trabajo de titulación presentado para optar por el título de Magíster en Propiedad Intelectual. Universidad de las Américas, Facultad de Derecho. Consulta: 21 de mayo de 2017.

<http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3965/1/UDLA-EC-TMPI-2015-03%28S%29.pdf>

VILLACRESES, Francisco

2008 *La marca notoria en la CAN*. Tesis para la obtención del título de Magíster en Derecho. Programa de Maestría en Derecho, mención en Derecho De Mercado. Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, Facultad de Derecho. Consulta: 20 de mayo de 2017.

<https://studylib.es/doc/1831652/sm84-villacreses-la-marca-notoria-en-la-can.pdf>

Fuentes normativas:

Normas nacionales:

Congreso de la República

2008 *Decreto Legislativo N° 1075*. Lima, 27 de junio. Consulta: 4 de agosto de 2017.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/04.+03-DL1075.pdf/5950edd4-d09c-4347-8d6f-f4f3a6b65d81>

1996 *Decreto Legislativo N° 823*. Ley de Propiedad Industrial. Lima, 23 de abril.

1993 *Constitución Política del Perú de 1993*. Lima, 24 de octubre.

1979 *Constitución Política del Perú de 1979*. Lima, 29 de diciembre.

Normas de la Comunidad Andina:

2000 *Decisión 486*. Lima, Perú, 14 de setiembre.

1993 *Decisión 344*. Santafé de Bogotá, Colombia, 23 de octubre.

1992 *Decisión 313*. Quito, Ecuador. 6 de febrero.

1991 *Decisión 311*. Caracas, Venezuela, 8 de noviembre

1974 *Decisión 85*. Lima, Perú, 27 de mayo.

Norma Internacional:

España

2001 *Ley 17/2001*. Ley de Marcas. Madrid, España, 7 de diciembre. Consulta: 10 de julio de 2018.

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126747

Tratados Internacionales:

1994 *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. Marrakech, Marruecos. 15 de abril. Consulta: 12 de julio de 2017.

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906

1883 *Convenio de la Unión de París (CUP)*. París, Francia, 20 de marzo. Consulta: 10 de julio de 2017.

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

Procesos:

Procesos Nacionales

INDECOPI

2017 *Expediente N° 658700-2016/DSD - Resolución 3352-2017/TPI-INDECOPI*. Resolución: 20 de diciembre de 2017.

2016 *Expediente N° 595309-2014/DSD - Resolución 610-2016/TPI-INDECOPI*. Resolución: 7 de marzo de 2016.

- 2016 *Expediente N° 607207-2015/DSD - Resolución 4611-2016/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 7 de diciembre de 2016.
- 2015 *Expediente N° 288558-2006/DSD - Resolución 2102-2015/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 21 de mayo de 2015.
- 2014 *Expediente N° 288557-2006/DSD - Resolución 469-2014/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 14 de abril de 2014.
- 2009 *Expediente N° 288129-2006/DSD - Resolución 2951-2009/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 9 de noviembre de 2009.
- 2006 *Expediente N° 207746-2004/DSD - Resolución 817-2006/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 22 de junio de 2006.
- 1998 *Expediente N° 247514-1997/DSD - Resolución 76-1998/TPI-INDECOPI.*
Resolución: 30 de enero de 1998.

Procesos Internacionales

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- 2018 *Expediente N° 2016-892560 - Resolución 19732.* Resolución: 12 de marzo de 2018.
- 1998 *Expediente N° 93-409200- Resolución 61769.* Resolución: 25 de octubre de 2013.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- 2014 *Expediente N° 288557-2006- Resolución 469-2014.* Resolución: 14 de abril de 2014.

Procesos Comunitarios

COMUNIDAD ANDINA

- 2016 *Proceso N° 564-IP-2015.* Interpretación prejudicial: 13 de octubre de 2015.
- 2015 *Proceso N° 220-IP-2015.* Interpretación prejudicial: 15 de octubre de 2015.
- 2015 *Proceso N° 67-IP-2015.* Interpretación prejudicial: 13 de mayo de 2015.

- 2013 *Proceso N° 87-IP-2013*. Interpretación prejudicial: 29 de noviembre de 2013.
- 2012 *Proceso N° 8-IP-1998*. Interpretación prejudicial: 13 de marzo de 2012.
- 2009 *Proceso N° 6-IP-2009*. Interpretación prejudicial: 13 de marzo de 2009.
- 2007 *Proceso N° 58-IP-2007*. Interpretación prejudicial: 15 de agosto de 2007.
- 2002 *Proceso N° 01-AI-2001*. Interpretación prejudicial: 27 de junio de 2002.
- 2001 *Proceso N° 83-IP-2000*. Interpretación prejudicial: 2 de marzo de 2001.
- 2000 *Proceso N° 12-IP-1997*. Interpretación prejudicial: 7 de julio de 2000.
- 1999 *Proceso N° 48-IP-1999*. Interpretación prejudicial: 26 de noviembre de 1999.
- 1998 *Proceso N° 13-IP-1997*. Interpretación prejudicial: 6 de febrero de 1998.
- 1996 *Proceso N° 28-IP-1996*. Interpretación prejudicial: 31 de octubre de 1996.
- 1994 *Proceso N° 1-IP-1994*. Interpretación prejudicial: 11 de octubre de 1994.

