



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 021-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b), e) y de oficio del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC). Asunto: Marca: “TV.CO” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00393. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo.....	1
Proceso 034-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 literal g), 9, 11, 13, 22 literal b), 54, 56 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de oficio, se interpretarán los artículos 10 y 21 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Asunto: Derechos de Autor. Expediente Interno: 17811-2013-4942-M.S.L. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez	15
Proceso 039-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 150, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486. Marca: HAODA (denominativa). Actor: sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. Proceso interno N°. 9118-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.	43

PROCESO 021-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b), e) y de oficio del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC). Asunto: Marca: “TV.CO” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00393. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. 643 de 14 de marzo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que mediante auto de 9 de abril de 2014 su admisión a trámite fue considerada procedente.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

2. DATOS REVELANTES:

a) LOS HECHOS

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 18 de marzo de 2008, la sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS, solicitó el registro de la marca TV.CO (denominativa) para distinguir telecomunicaciones, servicios encasillados en la clase internacional 38, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 591 de 30 de abril de 2008.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerarlo como un signo genérico y descriptivo.
3. El 25 de agosto de 2008, la empresa solicitante, procede a contestar.
4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008 negó la solicitud de registro de la marca TV.CO (denominativa), por encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486.
5. La sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 1852, la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmó la Decisión contenida en la Resolución No. 50072 de 28 de noviembre de 2008, admitiendo a trámite el recurso de apelación interpuesto.



6. El 24 de febrero de 2009, mediante Resolución 7846 se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Decisión inicial de negar el registro de la marca TV.CO (denominativa).
7. Con fecha 24 de junio de 2009, la compañía LAZAR GILINSKI & CIA SCS, presenta acción de nulidad en contra de las Resoluciones No. 50072 de noviembre 28 de 2008, 1852 de 26 de enero de 2009 proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite a trámite la demanda de nulidad con fecha 31 de agosto de 2009 y ordena notificar a la demandada y tercero interesado.

8. El 29 de julio de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la acción de nulidad planteada por LAZAR GILINSKI & CIA SCS.
9. Mediante providencia de 26 de junio de 2013, el Consejo de Estado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

b) FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

10. La sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS expresa en su escrito de demanda los siguientes argumentos:
11. Que el signo TV.CO (denominativo) cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
12. Que se trata de un signo compuesto por tres partes: la sigla TV, en segundo lugar el punto (.) y finalmente por la sigla Co., respecto de las cuales, TV hace alusión a la sigla que en español se refiere a televisión, el punto (.) por sí solo no genera ninguna distinción, a pesar de lo cual vinculado con otros elementos sirven para configurar una marca compuesta y el elemento CO, observado de manera individual tampoco describe ninguno de los servicios comprendidos en la clase 38.
13. Los tres elementos en conjunto crean una marca diferenciable y, por ende, registrable.
14. Si bien el elemento TV es evocativo, al estar acompañado de un punto y de la expresión CO, crea un signo distintivo; siendo claro que los tres términos son importantes dentro del conjunto que forman las marcas, sin que alguno de ellos tenga más o menos importancia, ya que en conjunto forman una marca.
15. Sostiene además que: "(...) la expresión TV.CO puede presentar diferentes significados, como sería el caso del nombre de una revista, o el nombre de un almacén de venta de televisiones, o el de un café internet, o el de una almacén de computadores entre muchos otros".
16. Por todo lo antes expuesto, manifiesta que: "(...) la expresión TV.CO no se refiere a un único significado para el consumidor, de tal manera que al presentar varios posibles significados deja de ser descriptiva, convirtiéndose en evocativa, ya que al existir varios significados, el consumidor deberá hacer el esfuerzo deductivo establecido por el Tribunal Andino".

**c) CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

17. La **Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
18. "(...) El signo solicitado a registro por la sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS "TV.CO de la Clase 38 Internacional, fue negado en la medida en que no es suficientemente distintivo pues se haya incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el litera e) del artículo 135 de la Decisión 486".
19. "La Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite adelantado y en las decisiones adoptadas no dejó de aplicar el artículo 134 Andino además el estudio de registrabilidad realizado fue conforme a la jurisprudencia y a la doctrina aplicable a materia marcaria".
20. Advierte además que: "(...) el signo negado TV.CO (nominativo) para distinguir servicios de "telecomunicaciones" (Clase 38) en efecto, analizado en conjunto si es descriptivo en relación con los servicios que pretende amparar además es evidente que el actor en su concepto de violación y para dar un alcance "evocativo" al signo TV.CO (nominativo), que en realidad no tiene, fracciona sus elementos para dar a entender que cada uno aparte esto es TV./CO, no tienen una significación especial y, por tanto, no son descriptivos ni genéricos, son, a su juicio, evocativos y en consecuencia, el conjunto TV.CO también lo es, lo cual, es errado".
21. De conceder el signo solicitado a favor del solicitante, se privaría a los demás empresarios de la misma clase o relacionada, de la utilización de una expresión que en conjunto y por ser genérica y descriptiva, no es monopolizable por empresario alguno.

d) CONTESTACION DEL TERCERO INTERESADO

22. Revisado el expediente, no se ha podido verificar que exista contestación por parte del tercero interesado.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

23. El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
24. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "TV.CO" (denominativo) fue presentada el 18 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 por tratarse de un signo denominativo y el literal f), del art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
25. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

**Artículo 134:**

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

Artículo 135:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)”

b) carezcan de distintividad;

(...)”

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

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

4. ASPECTOS A SER ANALIZADOS

26. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La carencia de distintividad.
- C. Los signos descriptivos. palabras genéricas y descriptivas al conformar signos marcarios. los signos evocativos.
- D. Palabras de uso común. La marca débil.
- E. Autonomía de la oficina de registro marcario al tomar sus decisiones

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

27. Tomando en cuenta que el caso se refiere a la negativa de oficio de una marca de servicios, resulta pertinente efectuar un análisis del concepto de marca y cuáles son sus requisitos para el registro.

28. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

29. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual



debe poseer aptitud distintiva para que no exista confusión al momento que los consumidores procedan a elegir.

30. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
31. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

32. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca debe necesariamente: i) Gozar de distintividad y; ii) Ser susceptible de representación gráfica.
33. Distintividad, se entiende como la posibilidad de diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.
34. Por representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.
35. Sobre el particular, el Tribunal ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

36. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general,



“se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

37. La corte consultante debe proceder a analizar, si el signo TV.CO (denominativo) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitida a registro.

B. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD.

38. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008, negó el registro del signo T.V.CO (denominativo), por incurrir en las causales del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, es decir, por falta de distintividad y describibilidad del signo.
39. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
40. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 1
41. La actora solicitó el registro del signo TV.CO (denominativo), para identificar servicios de telecomunicaciones, por lo que la Corte consultante debe analizar si el signo como tal por sí solo es capaz de identificar servicios de la clase solicitada, respecto de otros

¹ Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



proveedores y si por sí solo, el signo es susceptible de ser reconocido como un signo diferenciador respecto de los demás.

C. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS AL CONFORMAR SIGNOS MARCARIOS. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

42. Debido a que entre otra de las causales por las cuales se negó el registro del signo T.V.CO (denominativo) es incurrir en la causal del artículo e) del artículo 135 de la Decisión 486 que menciona como prohibición aquellos signos que: "(...) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" debemos analizar qué son los signos descriptivos.
43. El **signo descriptivo**, es aquel que designa las características, componentes, funciones, destino, origen del producto o servicio al cual está destinado, convirtiéndose en un signo que no es apropiable por un solo titular al no ser distintivo.
44. El Tribunal ha establecido en su Interpretación Prejudicial 34-IP-2013 que: "(...) los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. (...)"
45. Este Tribunal al referirse a los signos descriptivos en su Interpretación Prejudicial 187 IP-2013 ha manifestado que:

"El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "cómo es" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación."

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o



servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.”

46. Dentro de los argumentos esgrimidos por la accionante se enuncia que: “(...) que si bien el elemento TV es evocativo, por cuanto hace alusión a la sigla que en español se refiere a televisión, está acompañado de un punto y de la expresión CO, las cuales son totalmente distintas aunque igualmente importantes dentro del conjunto marcario. (...) que la marca TV.CO no puede considerarse descriptiva toda vez que dicha expresión puede presentar diferentes significados, como sería el caso del nombre de una revista, el nombre de un almacén de venta de televisores, el de un café internet, o el de un almacén de computadores, etc.”, por lo que es necesario revisar que se entiende por signos genéricos, descriptivos y evocativos.
47. Respecto a las **palabras genéricas**, dentro de la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013, este Tribunal ha manifestado que: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.”
48. De igual manera, este Tribunal ha dicho que: “La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.”²
49. Este Tribunal ha precisado también que: “(...) en el campo doctrinal (...) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.³
50. En relación con los **signos evocativos**, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

² Proceso 05-IP-2010, de 10 de marzo de 2010, marca: “American cola” (denominativa), Gaceta Oficial 1831 de 7 de mayo de 2010.

³ **Proceso 2-IP-89**. Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, **caso “OFERTA”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



51. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.⁴
52. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
53. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
54. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
55. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.”

56. El juez consultante, al momento de analizar el caso, deberá revisar si en efecto el signo TV.CO (denominativo), como tal es un signo evocativo, en el cual el consumidor debe efectuar un esfuerzo para poder identificar qué servicio presta su titular, o si en su defecto, de la simple pronunciación, se describe qué tipo de servicios brinda en el mercado, todo esto relacionado a la clase internacional para la cual está destinada o si en su defecto se trata de un signo que enuncia el género al que el servicio está ligado.

D. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

57. Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “TV.CO” para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “los signos comunes o usuales” y “la marca débil”.
58. Por su parte, la Superintendencia de Industrias y de Comercio afirma en su resolución que: “Así las cosas, tenemos que la palabra TV encontrada en el signo solicitado en registro, si bien es una sigla, posee un significado fácilmente comprensible en nuestro idioma, el cual, es televisión. Por otro lado, encontramos la palabra .CO, la cual es reconocida como aquella partícula que va incorporada a un nombre de dominio para significar que la página de internet a la cual se desea entrar proviene de país Colombia”. El signo solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, al intentar privar a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado”.

⁴ Ibidem



59. Al conformar una marca, su creador puede incorporar toda clase de elementos que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, menos aun cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado.
60. Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.
61. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:
- “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005).
62. En el caso de signos conformados por palabras de uso común, como el que estamos analizando TV y CO la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.
63. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
64. Dentro del tema, Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.⁵

65. Dentro de la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 ha manifestado que:

“Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad

⁵ OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 191.



con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos y servicios íntimamente relacionados.”

66. La incorporación de palabras de uso común debe estar ligado al hecho de que el signo está a su vez compuesto por alguna otra palabra que en sí unida al término común, le dote de suficiente fuerza como para crear un nuevo signo suficientemente identificable, no por el hecho de incluir palabras usuales significa que no es diferenciable del resto, sin embargo, para que pueda ser una marca, debe contener elementos que posean suficiente diferenciación respecto de términos usuales, descriptivos o previamente registrados por terceros.
67. La corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución, en el sentido de verificar si en efecto la unión de las dos palabras TV.CO son por sí solas capaces de identificar en el mercado servicios de telecomunicaciones, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que un signo con su registro, posee el derecho de exclusividad y de oponerse al uso por parte de terceros no autorizados.

E. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO AL TOMAR SUS DECISIONES.

68. El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario en vista del argumento señalado por la actora cuando afirma que: “Como lo explicaremos a continuación, en casos iguales o similares a los acá estudiados, la Superintendencia de Industrias y Comercio ha fallado de manera diferente, es decir, concediendo la marca a quienes la han solicitado”
69. Sobre este tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.”⁶

⁶ Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.



70. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, ya referido anteriormente.
71. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
72. Con ello no se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

SEGUNDO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su capacidad de diferenciarse y por tanto no es admisible a registro.

TERCERO: La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Uno de los métodos para determinar si un **signo es descriptivo**, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación

En cuanto a las **palabras genéricas**, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por este tipo de términos, éstos no deben ser considerados



a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Los **signos evocativos**, sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El juez consultante, al momento de analizar el caso, deberá revisar si en efecto el signo TV.CO (denominativo), como tal es un signo evocativo, en el cual el consumidor debe efectuar un esfuerzo para poder identificar qué servicio presta su titular, o si en su defecto, de la simple pronunciación, se describe qué tipo de servicios brinda en el mercado, todo esto relacionado a la clase internacional para la cual está destinada o si en su defecto se trata de un signo que enuncia el género al que el servicio está ligado.

CUARTO: La incorporación de palabras de uso común debe estar ligado al hecho de que el signo está a su vez compuesto por alguna otra palabra que en sí unida al término común, le dote de suficiente fuerza como para crear un nuevo signo suficientemente identificable, no por el hecho de incluir palabras usuales significa que no es diferenciable del resto, sin embargo, para que pueda ser una marca, debe contener elementos que posean suficiente diferenciación respecto de términos usuales, descriptivos o previamente registrados por terceros.

La corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución, en el sentido de verificar si en efecto la unión de las dos palabras TV.CO son por sí solas capaces de identificar en el mercado servicios de telecomunicaciones, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que un signo con su registro, posee el derecho de exclusividad y de oponerse al uso por parte de terceros no autorizados.

QUINTO: Las oficinas de registro de marcas no tienen límites en su actuación y no pueden utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que las oficinas tienen la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2009-00393, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO



Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 034-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 literal g), 9, 11, 13, 22 literal b), 54, 56 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de oficio, se interpretarán los artículos 10 y 21 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Asunto: Derechos de Autor. Expediente Interno: 17811-2013-4942-M.S.L. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 23 de julio de 2014, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Mediante Oficio 262-TCA-DQ-MSL de 10 de abril de 2014, recibido en este Tribunal el 21 de abril de 2014, el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-4942-M.S.L.

El Auto de 21 de mayo de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno, los siguientes:

Partes en el proceso interno:

Demandante: Gerardo Ruiz Navas

Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), República del Ecuador; Procurador General del Estado; y, C.A. EL COMERCIO, Roque Maldonado Paredes, Francisco Cajas Lara y Jorge Cevallos Hernández

**A. Determinación de los hechos relevantes:**

1. El 20 de febrero de 2006, la sociedad C.A. EL COMERCIO solicitó tutela administrativa ante el IEPI sobre sus derechos de propiedad intelectual, ya que “los autores que elaboran las caricaturas son artistas profesionales de alto nivel y reconocido prestigio en el medio contratado por C.A. EL COMERCIO, sea bajo relación de dependencia o bajo la figura de prestación de servicios y es para dicha sociedad, no para ninguna otra, que crean las obras que posteriormente se publican en sus diarios, salvo autorización expresa de C.A. EL COMERCIO”.
2. En consecuencia, la sociedad C.A. EL COMERCIO presentó tutela administrativa contra Gerardo Ruiz Navas, debido a que el accionado presentó “a mediados de noviembre de 2005 (...) un libro denominado “Política en caricaturas” (Tomo 1 y 2), en el cual toma caricaturas de diversos autores, entre ellos: Roque Maldonado Paredes, Francisco Cajas Lara y Jorge Cevallos Hernández y comenta o explica los contenidos gráficos y escritos de cada caricatura (...). Gerardo Ruiz Navas, al hacer una publicación de caricaturas de diversos autores y distribuirla, explotó cientos de obras sin derecho alguno pues nunca solicitó para su trabajo, y obviamente nunca obtuvo una autorización expresa y formal para utilizarlas. Una gran parte de las caricaturas son propiedad de C.A. EL COMERCIO, las cuales fueron creadas por sus diferentes colaboradores”. Al efecto, los accionantes solicitaron la inspección y el requerimiento de información de diversos locales comerciales, así como que se ordene la aplicación de medidas cautelares.
3. El 22 de febrero de 2006, la Directora Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos ordenó: “Acéptese a trámite la acción de tutela administrativa (...). Previo al señalamiento de día y hora para la práctica de las inspecciones solicitadas”.
4. El 18 de abril de 2006, la Directora Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos ordenó la práctica de las inspecciones solicitadas.
5. Gerardo Ruiz Navas presenta escrito alegando que: “Siempre que se respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos los siguientes actos, los cuales no requieren de autorización del titular (...) la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas (...) siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis y comentario”.
6. Mediante Resolución 206 de 15 de febrero de 2007, la Directora Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos decidió lo siguiente:

“Acepta parcialmente la acción de tutela administrativa (...). Ratifica las medidas tomadas durante la inspección (...) la prohibición de ofertar en venta, vender o comercializar la obra (...) ordena que todos los ejemplares sean entregados (...) prevenir el cese inmediato de la reproducción de la obra (...). A criterio de esta Dirección la ausencia de dolo y además la buena fe con la que ha actuado Gerardo Ruiz Navas hacen que el accionado no merezca más sanciones que el inevitable perjuicio que sufrirá por el retiro de circulación de la obra (...). Sin embargo, además de servir como funcionarios públicos tenemos la obligación de considerar en nuestras reflexiones al bien común, por ello no podemos decir de recomendarle a los accionantes en este caso (...) haga un esfuerzo por permitir que el señor Gerardo Ruiz Navas pueda continuar, esta vez de forma legal, con su interesante trabajo”.



7. El 28 de febrero de 2007, Gerardo Ruiz Navas presenta recurso de apelación contra la Resolución 206 de 15 de febrero de 2007, emitida por la Directora Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
8. Los accionantes C.A. EL COMERCIO y otros brindan contestación al recurso de apelación, solicitando que se ratifique el contenido de la resolución administrativa impugnada.
9. El 25 de noviembre de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (Primera Sala) resolvió: “No ha lugar al recurso de apelación interpuesto y se confirma en todas sus partes la Resolución (...)”.
10. El 25 de marzo de 2011, Gerardo Ruiz Navas presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador en contra de las resoluciones administrativas.

B. Fundamentos de la demanda:

El demandante **Gerardo Ruiz Navas** argumentó lo siguiente:

11. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtención de Vegetales del IEPI (en adelante, el Comité) mediante resolución resolvió rechazar el recurso de apelación que había presentado.
12. El acto administrativo decisorio en el numeral 1 dispone: “Aceptar parcialmente la acción Tutela Administrativa presentada por (...) en contra del señor GERARDO RUÍZ NAVAS”. Dicho acto administrativo es ilegal e ilegítimo, por cuanto no precisa cuáles y cuántas de las pretensiones se han desestimado y cuáles se han aceptado. Esta parte resolutive carece de la precisión necesaria en todo acto administrativo decisorio.
13. “Teniendo en cuenta los numerales 4 y 5 de la Resolución 206, se determina que el acto administrativo contiene un juicio de valor, actitud procesal que lo hace absolutamente ilegal, pues la juzgadora administrativa se aleja de los hechos y de las pruebas actuadas y agregadas al expediente y, voluntaria y conscientemente ingresa en el fuero interno del accionado para determinar que sus actos están provistos o desprovistos de dolo o intención manifiesta de acusar daño, dejando de lado el hecho cierto de que el procedimiento administrativo se ha circunscrito tanto a la tramitación como a la prueba de situaciones de derecho y supuestos actos que atentan contra un derecho de propiedad intelectual, en específico, un derecho de autor”.
14. Alega los fines docentes e investigativos de su obra, por lo que debe aplicarse la excepción, no siendo necesaria la autorización por parte de los titulares del derecho.
15. La resolución impugnada está indebidamente motivada.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:

16. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtención de Vegetales, argumentó lo siguiente.

“(...)”



- a) Negativa pura y simple.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.
- b) Legitimidad del acto administrativo.
- c) Improcedencia de la demanda.- La demanda propuesta es improcedente por el hecho que las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento legal.

(...)

17. El Procurador General del Estado contestó la demanda alegando lo siguiente:

(...)

- a) Negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- b) Negamos que existan errores e incongruencias en la estructura, contenido y decisión de la Resolución de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, correspondiente a la tutela administrativa 107-06.
- c) Negamos que existan violaciones en la resolución impugnada.
- d) Negamos, nuevamente, que la resolución impugnada esté indebidamente motivada.

(...)

18. La sociedad **C.A. EL COMERCIO, Roque Maldonado Paredes, Francisco Cajas Lara y Jorge Cevallos Hernández** contestan la demanda mediante los siguientes argumentos:

- a) Defienden la legalidad de las resoluciones impugnadas que determinan que “existe una reproducción no autorizada de las caricaturas publicadas previamente en el diario de propiedad de C.A. EL COMERCIO”.
- b) Gerardo Ruiz Navas no cumplió con la resolución “quien decidió unilateralmente no entregar ningún libro a CA. EL COMERCIO o a sus caricaturistas y optó por retenerlos en su poder”.
- c) “La utilización de una obra sin autorización del autor deberá realizarse conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción, ni debe tener directa o indirectamente, fines de lucro. La puesta en venta de un libro editado y con un precio de venta al público no constituye un acto que demuestre que el mismo tenga un fin de investigación o educativo. Por el contrario, resulta evidente que el propósito económico y lucrativo existe”.
- d) Al tratarse de una excepción debe interpretarse de manera restrictiva.
- e) No caben las autorizaciones tácitas, deben ser expresas y otorgadas debidamente por los titulares de los derechos.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

20. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 9, 11, 13, 22 literal b), 54, 56 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el artículo 2 por no ser pertinente, y se limitará el



artículo 4 al literal g). De oficio, se interpretarán los artículos 10 y 21 de la Decisión 351.

21. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 351

“Artículo 1

Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

(...)

Artículo 4

La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

(...)

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

(...)

Artículo 9

Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 10

Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

Artículo 11

El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

(...)



Artículo 13

El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

(...)

Artículo 21

Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Artículo 22

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

(...)

- a) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;

(...)

Artículo 54

Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

(...)

Artículo 56

La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;



- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
- c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

Artículo 57

La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

- a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;
- b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;
- c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;
- d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. (...)

22. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

23. En el presente proceso, las partes han alegado normas nacionales, por lo que resulta necesario referirse al principio de la primacía del Derecho comunitario andino, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como son el efecto directo, la aplicación inmediata y la autonomía del ordenamiento jurídico andino.
24. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia del ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
25. En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por lo tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.
26. Sin embargo resulta importante tener en cuenta que en virtud del **principio de complemento indispensable**, la norma nacional podría abordar legislativamente



temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009).

B. LOS DERECHOS DE AUTOR. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN.

27. Como quiera que en el proceso interno se debate la violación de Derechos de Autor resulta necesario determinar qué es y sobre qué recaen los Derechos de Autor.
28. En el Proceso 110-IP-2007, “Infracción a Derechos de Autor”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008, el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección. Ello lo ha hecho de la siguiente manera:

“El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”¹.

Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

¹ CHARRIA GARCÍA, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2001, p. 21.



29. El Tribunal ha sostenido:

“También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (...). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral’².

30. La doctrina menciona asimismo algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor. Entre ellas se destaca:

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”³.

31. La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho, y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

32. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Del mismo modo hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Éstas son creaciones que se materializan mediante el empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción a la fijación de la obra; es decir, la incorporación de signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella. Del mismo modo, se entiende por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

33. Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material al cual la obra esté incorporada. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del

² EMERY, Miguel Ángel, ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’, Editorial Astrea, Argentina, 2003, p. 11. Proceso 139-IP-2006. Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”, publicado en la Gaceta Oficial 1433 de 24 de noviembre de 2006.

³ Antequera Parilli, Ricardo, “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32.



autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

34. La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente. Cabe mencionar que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna. La doctrina señala que “una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”⁴.
35. Esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sí mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”⁵.
36. El Tribunal, también ha señalado: “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino⁶, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla⁷, sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”⁸.
37. Además de lo anteriormente anotado se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor. Si bien éstos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico⁹, se debe considerar esencial la consecuencia social que éstos entrañan. En efecto, el derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función social.
38. De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en lo que respecta a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor, dentro de las que se destacan: el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.
39. Para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, resulta importante tomar en cuenta que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por

⁴ PACHÓN MUÑOZ, Manuel, Manual de Derechos de Autor, Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 12.

⁵ MASCAREÑAS, Carlos, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo III, Editado por Francisco Seix, Barcelona, 1951, p.137.

⁶ LIPSZYC, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61.

⁷ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, Derecho de Autor, Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127.

⁸ Proceso 165-IP-2004, Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad, publicado en la Gaceta Oficial 1195 de 11 de mayo de 2005. Proceso 20-IP-2007, Caso: “Derechos de autor”, publicado en la Gaceta Oficial 1525 de 26 de julio de 2007.



primera vez con autorización del autor. Ello es así para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra.

40. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
41. **Los derechos morales** protegen la correlación autor obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.
42. Aunque la norma no lo señale expresamente, los derechos morales, en atención a su naturaleza, no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y, posteriormente, su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra. (Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351).
43. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la clasificación que propone Delia Lipszyc en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se puede señalar que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendentes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). Cabe señalar que en adición a lo indicado anteriormente, de conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11.
44. **Los derechos patrimoniales**, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con los diferentes empleos de envergadura económica. El artículo 13 de la Decisión 351 lista en categorías muy generales las posibles acciones: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

C. DERECHO MORAL DE PATERNIDAD DE LA OBRA.

45. En el presente proceso, se discute el derecho moral de paternidad de la obra. Como se advirtió en el **Proceso 110-IP-2007**, ya citado, “dentro de facultades que engloba el concepto de derechos morales se encuentra la de reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Sobre el particular el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de “paternidad de la obra””



(Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 2004, emitida dentro del Proceso 139-IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial 1057 de 21 de abril de 2004)¹⁰.

46. En relación con dicha facultad, la naturaleza inalienable de los Derechos de Autor implica que aún efectuada la cesión de los derechos patrimoniales, el creador de la obra seguirá teniendo derecho a reivindicar la paternidad de la misma. Igualmente esta facultad no se extingue con la muerte del autor debido a su carácter perpetuo.
47. Por un lado, el derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada.
48. Se advierte que lo que realmente protege este derecho es la relación obra autor de la manera como éste ha escogido, y por medio de la cual la autoría de su obra es conocida. En consecuencia, se protegerá el verdadero nombre, el seudónimo, o anónimo, según la voluntad del autor de la obra. De conformidad con lo anterior, el artículo 8 de la Decisión 351 establece que “se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra”.
49. En relación con lo anterior, Manuel Pachón Muñoz en su libro “Manual de Derechos de Autor”, sostiene lo siguiente: “Como acertadamente lo ha manifestado la doctrina, la circunstancia de que la obra sea publicada con el nombre del autor es un derecho y no se trata, en ningún caso, de obligación o carga. El autor puede escoger el anonimato o emplear un seudónimo. (...) Si el autor resuelve publicar su obra en forma anónima, esto es, sin que figure nombre alguno, o seudónimo, es decir, empleando un nombre diferente a su nombre civil, no por eso se ven afectados sus otros derechos morales o patrimoniales”.

D. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA.

50. Los demandantes han señalado que Gerardo Ruiz Navas, al hacer una publicación de caricaturas de diversos autores y distribuirla, explotó cientos de obras sin derecho alguno pues nunca solicitó para dicha publicación y, obviamente, nunca obtuvo una autorización expresa y formal para utilizarlas. Una gran parte de las caricaturas son propiedad de C.A. EL COMERCIO, las cuales fueron creadas por sus diferentes colaboradores. Al efecto, los accionantes solicitaron la inspección y el requerimiento de información de diversos locales comerciales, así como que se ordene la aplicación de medidas cautelares.
51. Por ser pertinente al caso, a continuación se abordará el tema del “Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra”, desarrollado por este Tribunal en el Proceso 110-IP-2007, ya citado.

“El artículo 14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.
52. Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, **por cualquier medio o procedimiento**, lo que implica la facultad de explotar la obra.

¹⁰ Este concepto fue posteriormente reiterado mediante la Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, emitida dentro del Proceso 20-IP-2007.



53. Cabe señalar que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, entre otros, debe contar con el consentimiento del autor.
54. Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honestos). De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado”.

E. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.

55. En el presente caso, los demandantes han señalado que Gerardo Ruiz Navas, al hacer una publicación de caricaturas de diversos autores y distribuirla, explotó cientos de obras sin derecho alguno pues nunca solicitó para dicha publicación y, obviamente, nunca obtuvo una autorización expresa y formal para utilizarlas. El artículo 13 literal c) de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra.
56. Dentro del **Proceso 110-IP-2007**, ya citado, este Tribunal señaló que: “Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito. El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler.
57. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.
58. De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos jurídicos determinados en el literal c) del artículo 13, sino a cualquier otro acto jurídico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a título gratuito u oneroso”.

F. UTILIZACIÓN DE LA OBRA SIN AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR. CONSECUENCIAS.

59. El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra. Caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito que acarreará la posibilidad de iniciar acciones legales según lo establezca la legislación interna del país.
60. Sólo el titular de la obra está facultado para explotar o permitir la explotación de la obra: La Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse en forma previa y expresa.
61. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Andino expresa: “Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en



conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que "apoyo" es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".¹¹

G. FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LAS MEDIDAS CAUTELARES.

62. En el presente caso, se solicitó la aplicación de medidas cautelares, así como la indemnización por los daños y perjuicios. En el **Proceso 110-IP-2007**, ya citado, este Tribunal manifestó lo siguiente:

“Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal.

En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción.

En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

¹¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 25 de septiembre de 1998. **Proceso 24-IP-1998.** Caso: “PROMOTORA CEDEL. S.A.” Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 394 de 15 de diciembre de 1998.



Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”.

H. REPARACIÓN O INDEMNIZACIÓN EN COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS.

63. En el presente caso se discutió el monto de la reparación por daños y perjuicios. Al respecto, dentro del Proceso 44-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

“Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, en el caso de presentarse una infracción a los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por las leyes del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos”.

64. En relación con los ilícitos que pudieran ser cometidos, el Tribunal expresó que:

“Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido. En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor (...). En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos”. (Proceso 178-IP-2006, Marca: “POLYNIL” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1486 de 11 de abril de 2007).

I. DE LOS USOS HONRADOS Y HONESTOS CON FINES DE ENSEÑANZA.

65. En el presente caso, el demandante Gerardo Ruiz Navas alegó los fines docentes e investigativos de su obra, por lo que debe aplicarse la excepción, no siendo necesaria la autorización por parte de los titulares del derecho. Al respecto, este



Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de los usos honrados y honestos con fines de enseñanza. Al efecto, este Tribunal debe precisar que el uso no honrado en materia de derechos de autor se calificará en relación con los intereses del autor y no con respecto al perjuicio a un competidor en el mercado.

66. Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe (...) comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como lo describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351, son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal” (Proceso 12-IP-98. Patente de Invención: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la GACETA Oficial 428 de 16 de abril de 1999).
67. En efecto, según el artículo 3 de la Decisión 351 se tiene que los “usos honrados” son los que “no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. Este artículo 3 citado debe interpretarse en relación con los usos honrados. En efecto, el artículo 21 de la Decisión 351 señala que: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.
68. En consecuencia, ante la pregunta ¿Qué actuaciones se consideran propias de “la normal explotación de una obra”? o ¿Qué actuaciones se consideran que “causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra”?, este Tribunal considera pertinente responder que, en el presente caso, la normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.
69. De conformidad con la doctrina multilateral sobre la materia se consagra la regla de los “tres pasos”. En la jurisprudencia internacional se utiliza el test de los tres pasos: 1) el establecimiento de casos especiales; 2) que no se atente contra la normal explotación de la obra; y, 3) que no se perjudiquen los legítimos intereses del titular. El criterio triple es una cláusula que se incluye en varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual.
70. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI ha realizado un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de



autor y a los derechos conexos en el entorno digital” (2003)¹². La “prueba del criterio triple” establece lo siguiente: “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

71. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI enfatizó que “el artículo 9.2 establece tres condiciones distintas que deben respetarse para que una excepción al derecho de reproducción esté justificada por el derecho interno. Los adjetivos “determinado” y “especial” sugieren que todas las excepciones al derecho de reproducción realizadas en virtud del artículo 9.2 deben ser limitadas. El Grupo Especial de la OMC señaló que el término significa que: “una excepción o limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida. Sin embargo, no es necesario identificar explícitamente todas y cada una de las situaciones posibles a las que podría aplicarse la excepción siempre que su alcance sea conocido y particularizado. Esto garantiza un grado suficiente de certidumbre jurídica”¹³. En cuanto al significado de “especial”, el Grupo Especial de la OMC señaló que este término significa que se requiere algo más “que una definición clara a fin de cumplir la norma de la primera condición. Además, las excepciones o limitaciones deben ser limitadas en cuanto a su campo de aplicación o excepcionales en su alcance. En otras palabras una excepción o limitación debe ser estricta en sentido cuantitativo y en el cualitativo. Esto sugiere un ámbito reducido así como un objetivo excepcional o característico. Para situar este aspecto de la primera condición en el contexto de la segunda condición (“que no atenten contra la explotación normal”), las excepciones o limitaciones deben ser lo contrario de un caso que no sea especial, es decir de un caso normal”¹⁴.
72. En este sentido, el catedrático Ginsburg¹⁵ afirma que la frase “determinados casos especiales” debería recibir una interpretación normativa, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, el propósito de una determinada excepción será objeto de examen en el marco del segundo y tercer criterio, es decir cuando atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor.

“Que no atente contra la explotación normal de la obra”:

73. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI enfatizó que “las definiciones que figuran en el diccionario facilitan nuevamente el punto de partida para determinar el sentido corriente de las palabras “normal” y “explotación”. La segunda de estas es quizás la más sencilla de determinar: los términos “explotar” y “explotación” hacen referencia a “hacer uso de” o “utilizar para los propios fines”¹⁶ y, en el contexto de las “obras”, puede considerarse que hacen referencia a la actividad mediante la que los titulares del derecho de autor utilizan los derechos exclusivos

¹² Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI, “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital”, Ginebra, 2003.

Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr_9_7.doc

Véase también: https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/tpp_3pasos.pdf

Ver algunos ejemplos en More on the 3-step test in global copyright negotiations: <http://keionline.org/node/1568>

Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” para excepciones al derecho de autor: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253867

¹³ Grupo Especial de la OMC, p. 46.

¹⁴ Grupo Especial de la OMC, p. 46.

¹⁵ J. Ginsburg, “Towards Supranational Copyright Law? The WTO Panel; Decision and the “Three-Step Test” for Copyright Exceptions” [2001] *Revue internationale du droit d’auteur*, enero 2001.

¹⁶ *SOED*, p. 888.



que les han sido conferidos, incluido el derecho de reproducción, para “obtener un valor económico de sus derechos a esas obras”¹⁷. En cuanto al término “normal”, significa “que constituye o se ajusta a un tipo o norma; regular, usual, típico, ordinario, convencional...”¹⁸. En opinión del Grupo Especial de la OMC, estas definiciones dan lugar a dos posibles connotaciones de la frase “explotación normal”: la primera de carácter empírico, es decir, lo que es regular, usual, típico u ordinario, mientras que la segunda aplica un “planteamiento algo más normativo, si no dinámico, es decir conforme a un tipo o norma”. Con arreglo al planteamiento empírico, cabe preguntar si el uso exento entraría dentro del ámbito de actividades de las que el titular del derecho de autor tendría previsto normalmente recibir una compensación”.

74. No obstante, al plantear la cuestión de esta manera se incurre en “una evidente definición circular”, como ha observado el Profesor Goldstein: “Al menos históricamente un autor explotará normalmente una obra únicamente en los mercados en que tenga garantizados los derechos reconocidos por la ley; por definición, los mercados en los que se explotan obras objeto de exención están fuera del ámbito de explotación normal. En consecuencia, cabe pensar que ampliar una exención equivale a limitar el “mercado normal”, mientras que ampliar la definición de “mercado normal” equivale a limitar la excepción permitida”¹⁹. Por lo tanto, es posible que al plantearse esta cuestión sea más adecuado asumir que el titular está facultado para ejercer sus derechos plenamente, sin estar limitado de una u otra manera por la presencia de una exención y preguntarse simplemente si el uso en particular es algo que el titular del derecho de autor trataría de explotar corrientemente o, quizás, razonablemente. Esto supondría examinar la situación actual y desestimar los posibles modos de explotación que puedan surgir en el futuro.
75. En consecuencia, deberá interpretarse que la frase “explotación normal” incluye “además de las formas de explotación que generan actualmente ingresos importantes o apreciables, las formas de explotación que, con cierto grado de probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir considerable importancia económica o práctica”²⁰. En consecuencia, las excepciones previstas en la legislación nacional que no entren en competencia económica (en el presente o en el futuro) con los usos no exentos no deberían oponerse a la segunda condición del artículo 9.2.
76. El Grupo Especial de la OMC abordó expresamente esta cuestión de la manera siguiente, al interpretar la misma frase (“no atenten contra la explotación normal de la obra”) presente en el Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC: “... a nuestro parecer, no toda utilización de una obra, que en principio está comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entraña utilidades comerciales, atenta necesariamente contra la explotación normal de dicha obra. Si este fuera el caso, apenas habría excepciones o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condición y el Artículo 13 resultaría sin sentido, puesto que la explotación normal equivaldría al pleno uso de los derechos exclusivos”²¹.
77. El Grupo Especial prosiguió afirmando lo siguiente: “Consideramos que una excepción o limitación de un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra (es decir, el derecho de autor o más

¹⁷ Grupo Especial de la OMC, p. 60.

¹⁸ SOED, p. 1940.

¹⁹ Paul Goldstein, International Copyright. Principles, Law and Practice § 5.5 (2001) (Traducción de la Oficina Internacional).

²⁰ Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.180.

²¹ Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.182.



bien todo el conjunto de derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las utilidades, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o a la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechos consiguen normalmente un valor económico de su derecho de la obra (es decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables²².

78. El Convenio de Berna contiene una serie de disposiciones que reconocen que pueden establecerse limitaciones y excepciones a los derechos de los autores en determinadas circunstancias específicas que están justificadas por otras consideraciones de “política pública” distintas de las de tipo económico: véanse, por ejemplo, los Artículos 2.4), 2bis.1), 10.1) y 2), 10bis.1) y 2) que ya han sido examinados anteriormente. Cada uno de ellos está sujeto a distintas condiciones, pero se basa en un tipo de consideración normativa que no está centrada en los autores y en razones de tipo económico, como la libertad de información y la “democracia participativa” (Artículo 2.4) y Artículo 2bis.1)), la crítica y el análisis (Artículo 10.1)), los fines educativos (Artículo 10.2)) y la difusión de noticias (Artículo 10bis.1) y 2)). La única diferencia existente entre estas disposiciones del Artículo 9.2) es que incorporan (en mayor o menor medida) en el texto de cada una de ellas los resultados del equilibrio obtenido en las sucesivas conferencias de revisión en que han sido adoptadas, mientras que el Artículo 9.2) sirve deliberadamente de disposición global o general que es aplicable eventualmente a todas las excepciones al derecho de reproducción.

“Ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”:

79. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI enfatizó que en las actas de la Conferencia de Estocolmo se ofrecen pocas indicaciones sobre el sentido de esta condición, aparte de la observación que figura en el programa de la Conferencia de que existía “la dificultad considerable de hallar una fórmula capaz de salvaguardar los intereses legítimos del autor al tiempo que se concede un margen suficiente de libertad a la legislación nacional para satisfacer importantes necesidades sociales o culturales²³”. Así pues, en el contexto presente, los “intereses” en cuestión son los del “autor”, y no los del “titular de los derechos” como en el Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como los derechos de los autores que están protegidos en virtud del Convenio de Berna incluyen los derechos patrimoniales y de otro tipo (morales) en virtud del Artículo 6bis, está claro que el término “intereses” que figura en el Artículo 9.2) abarca los intereses pecuniarios y de otro tipo²⁴.
80. En cuanto al término “legítimo” según el diccionario tiene el sentido de “conforme a, sancionado o autorizado por, leyes o principios; lícito; justificable; apropiado²⁵”. Por este término se podría entender el carácter lícito en un sentido positivista, pero el Grupo Especial de la OMC observó asimismo que tiene la connotación de legitimidad desde una perspectiva más normativa²⁶. Por lo tanto, parece razonable concluir que,

²² Grupo Especial de la OMC, p. 66, párr. 6.183.

²³ *Ibid*, Vol. I, p. 113 (Doc S/1, p. 43).

²⁴ Nordemann *et al* (p. 109) señalan que la referencia al “autor” en el Artículo 9.2) siempre deberá interpretarse como “el autor y sus derechohabientes u otros titulares de derechos exclusivos de explotación” y prosigue afirmando: “el equilibrio de intereses que nos ocupa... guarda relación no solamente con los intereses personales del autor sino también con los intereses económicos que puedan estar representados por los titulares de derechos de autor.” No obstante, éste no sería necesariamente el caso del Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC puesto que los derechos morales quedan expresamente excluidos del ámbito de dicho Acuerdo.

²⁵ OED, p. 2496.

²⁶ *Ibid*.



si bien la frase “intereses legítimos” abarca todos los intereses (patrimoniales y de otro tipo) de los autores que han de ser protegidos en virtud de las Actas de Estocolmo/París, no se trata de un concepto incondicional o absoluto: debe existir alguna justificación normativa en la que se basen esos intereses. Dicho de otro modo, existe una esfera “adecuada” de aplicación para los intereses de los autores que no ha de explotarse independientemente de otras consideraciones. Al parecer, esto trae de nuevo a colación la clase de mecanismo en aras del equilibrio que se aplica en virtud del segundo criterio del Artículo 9.2), aunque evidentemente el tercer criterio va más allá del examen de los intereses puramente patrimoniales del autor.

81. En cuanto a los otros términos utilizados en esta condición, “perjuicio” connota “daño, detrimento o lesión,” mientras que “injustificado” y “no injustificado” connotan el hecho de no ser “proporcionado” o “dentro de los límites de la razón, ni mucho menor ni mucho mayor de lo que podía considerarse probable o apropiado” o “de un monto o tamaño justo, promedio o considerable”²⁷. Obviamente, será más difícil demostrar el “perjuicio injustificado” que si se trata de probar únicamente que ha habido “perjuicio”²⁸. Por lo tanto, las palabras “[ni cause] un perjuicio injustificado” permiten establecer excepciones que puedan ocasionar un perjuicio importante o sustancial a los intereses legítimos del autor, siempre y cuando a) la excepción satisfaga de otro modo la primera y segunda condición estipuladas en el Artículo 9.2) y b) sea proporcionada o se halle dentro de los límites de lo razonable, es decir, no sea injustificada. El requisito de proporcionalidad supone evidentemente que pueden existir condiciones sobre el uso que hagan que el perjuicio ocasionado esté “justificado”, por ejemplo, cuando esos intereses estén protegidos mediante el requisito de que el uso deberá efectuarse sujeto a ciertas condiciones o directrices, que dicho uso deberá atribuirse (cuando en caso contrario se produzca un perjuicio injustificado a los derechos morales de un autor) o incluso que deberá efectuarse un pago al respecto²⁹.

El derecho exclusivo de reproducción y el Artículo 9.2) del Convenio de Berna:

82. El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI enfatizó que el derecho exclusivo de reproducción protegido en virtud del Artículo 9.1) del Convenio de Berna también debe ser protegido con arreglo al Artículo 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, con una diferencia que se examinará más abajo, la prueba del criterio triple del Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC simplemente reproduce esa misma prueba tal como la prevé el Artículo 9.2) del Convenio de Berna. Si bien los diferentes objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC permitirían dar más amplitud a la interpretación de los distintos componentes de la prueba del criterio triple, lo impiden las disposiciones acerca de la relación con otros convenios del Artículo 2.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 20 del Convenio de Berna. En cuanto a la diferencia mencionada más arriba, se encuentra en el texto

²⁷ SOED, p. 2496 (significado de “razonable”).

²⁸ Actas 1967, Vol II, p. 883 (observación del Profesor E. Ulmer, Presidente de la Comisión Principal I). Asimismo, en el mismo sentido se declara lo siguiente en la página 63 de la *Guía* de la OMPI: “...cada copia causa perjuicio: una simple fotocopia puede sustituir al ejemplar de una revista, el cual queda así invendido y si el autor, en virtud de su artículo, está asociado a los beneficios de la edición perderá los ingresos que le habrían correspondido por ese ejemplar”.

²⁹ Esta última posibilidad recibe el apoyo específico de los comentarios contenidos en el Informe de la Comisión Principal I, en relación con el ejemplo siguiente, ofrecido por el Profesor Ulmer, el Presidente de esa Comisión, en el curso de los debates: “...un gran número de copias destinadas a utilizarse en proyectos industriales... es posible que no perjudique de manera injustificada los intereses legítimos del autor, siempre y cuando se pague una remuneración equitativa con arreglo a la legislación nacional. Si se trata de un pequeño número de copias es posible que no haga falta pagar nada, especialmente si son de uso individual o científico”. Actas 1967, Vol. II, pp. 1145-1146. Los comentarios del Profesor Ulmer aparecen en la página 883 (traducción de la Oficina Internacional).



del último de los tres criterios del Artículo 13, a saber, que las limitaciones o excepciones en cuestión no “atenten contra la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del *titular de los derechos*”; en cambio, en el Artículo 9.2) del Convenio de Berna, se hace referencia al *autor*. Aunque los “autores” y los “titulares de derechos” suelen ser la misma persona, no siempre es así, y en ese caso habrá una diferencia significativa en la aplicación del tercer criterio. Ya se ha dicho que entre los “intereses legítimos” de los autores figuran los intereses no patrimoniales (morales) al igual que los patrimoniales. Por otra parte, los titulares de derechos que no sean autores no tendrán derechos morales por proteger; en consecuencia, una excepción al derecho de reproducción permitido en virtud del Artículo 13 podría ser contraria al Artículo 9.2) si, por ejemplo, no exigiera la atribución de la paternidad de la obra o contraviniera el derecho de integridad, causando de esa forma un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Aunque no se trate lisa y llanamente de una contravención al Artículo 13, ello iría claramente en menoscabo de las obligaciones existentes en virtud del Convenio de Berna (Artículo 2.2 del Acuerdo sobre los ADPIC) y a primera vista no sería admisible.

83. Sin embargo, en este caso el Artículo 2.2 debe interpretarse conjuntamente con una disposición específica sobre los derechos morales que figura en el Artículo 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que dispone que con arreglo a ese Acuerdo los Miembros no tendrán derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el Artículo 6*bis* del Convenio de Berna ni respecto de los “derechos que se derivan del mismo”. En ese caso, se produciría un incumplimiento del Convenio de Berna (si el país en cuestión fuese parte en ese Convenio), pero no del Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC. A su vez, ello significa que los procedimientos de solución de diferencias en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC no estarían disponibles para un país que quisiera presentar una reclamación por ese incumplimiento³⁰.
84. Por su parte, la doctrina señala que, “la expresión usos honrados no se utiliza para establecer un límite en sí mismo al derecho de explotación, sino para determinar las condiciones bajo las cuales se pueden establecer limitaciones al derecho exclusivo de utilizar o autorizar la utilización de las obras protegidas por el derecho de autor. En definitiva, el principio de los usos honrados, bajo la óptica latina, impone los parámetros dentro de los cuales resulta admisible o “razonable” la previsión de determinadas limitaciones al derecho exclusivo del autor y que, en el caso que nos ocupa, legitiman el uso libre y gratuito de su obra”³¹.
85. En el presente caso, **C.A. EL COMERCIO, Roque Maldonado Paredes, Francisco Cajas Lara y Jorge Cevallos Hernández** contestaron la demanda señalando que: “La utilización de una obra sin autorización del autor deberá realizarse conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción, ni debe tener directa o indirectamente, fines de lucro. La puesta en venta de un libro editado y con un precio de venta al público no constituye un acto que demuestre que el

³⁰ Se puede argumentar en contra sosteniendo que dicha excepción, aunque sea admisible en virtud del Artículo 13, constituiría un incumplimiento del Artículo 20 del Convenio de Berna, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC a través del Artículo 9.1). Así pues, el hecho de que la disposición sea contraria al Artículo 6*bis* del Convenio de Berna, también representaría un incumplimiento del Artículo 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, esa interpretación del Artículo 20 parecería ser directamente contraria a la clara intención del Artículo 9.1, que excluye expresamente los derechos morales del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y no puede ser considerada correcta.

³¹ ANTEQUERA PARILLI, R., Estudios de derecho de autor y derechos afines, Colección de Propiedad Intelectual, Editorial Reus S.A., Madrid, 2007, pp. 179-180.



mismo tenga un fin investigativo o educativo, por el contrario, resulta evidente que el propósito económico y lucrativo existe”.

86. Sobre este punto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que será lícito sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna: “Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro” (artículo 22 literal b) de la Decisión 351).
87. Los titulares de dichos derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la imagen de la obra y, si así lo hicieran, tendrían derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de dicha imagen, sin la respectiva autorización de sus titulares, causa un perjuicio a sus legítimos intereses, ya que estarán privados de percibir un beneficio al cual tienen pleno derecho.
88. En consecuencia, este Tribunal considera que será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, la reproducción de una obra, siempre y cuando se haga de conformidad con los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.
89. El fin puede ser de uso personal, educativo, de investigación, informativo o para realizar actuaciones judiciales o administrativas, y que no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor. Sin embargo, si ello implicara de manera directa o indirecta fines lucrativos, deberá requerirse la autorización previa del autor y el pago de la remuneración respectiva.
90. Los requisitos del uso honrado deben enmarcarse en el objetivo y fin de la enseñanza y la educación o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada, y sin fines directos e indirectos de lucro. El aprovecharse gratuitamente de una obra ajena -que posee titulares de derechos morales y patrimoniales-, para realizar una actividad lucrativa y onerosa, resulta claramente contraria al espíritu de la norma y a los usos honrados.

J. LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS OBRAS CREADAS POR ENCARGO O BAJO RELACIÓN LABORAL.

91. El 20 de febrero de 2006, la sociedad C.A. EL COMERCIO solicitó tutela administrativa ante el IEPI sobre sus derechos de propiedad intelectual, ya que “los autores que elaboran las caricaturas son artistas profesionales de alto nivel y reconocido prestigio en el medio contratado por C.A. EL COMERCIO, sea bajo relación de dependencia o bajo la figura de prestación de servicios y es para dicha sociedad, no para ninguna otra, que crean las obras que posteriormente se publican en sus diarios, salvo autorización expresa de C.A. EL COMERCIO”.
92. En el Proceso 102-IP-2010, ya citado, el Tribunal señaló lo siguiente:

“El artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor a reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo



cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de 'paternidad de la obra'". (Proceso 139-IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial 1057 de 21 de abril de 2004).

93. El Tribunal también ha señalado:

“El mismo artículo en examen consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a. del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b. y c. del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)”. (Proceso 110-IP-2007, ya citado).

94. Sobre la base de un análisis doctrinal, este Tribunal también ha indicado que:

“La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...)”. “En tanto que para MANUEL PACHÓN, ‘La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio’” (Proceso 139-IP-2003, ya citado).

95. Es importante advertir que:

“El autor, es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (artículo 3), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (artículo 8). Elo no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros (artículo 9)”, y que “La propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (artículo 6)” (Proceso 165-IP-2004, ya citado).

96. Los derechos patrimoniales, derivados de la propiedad intelectual, son derechos exclusivos de explotación económica de la obra, cuyas características son: ser transmisibles, renunciables y temporales. Entre los derechos patrimoniales se encuentran, entre otros, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, su fijación en un medio que permita su comunicación o su copia, total o parcial; el derecho de comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; el derecho de distribución pública de la obra, de su original o de sus copias o ejemplares, mediante su venta, alquiler, préstamo o de



cualquier otra forma; el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra original; y el derecho a prohibir la importación, al territorio de cualquier País Miembro, de copias de la obra no autorizadas por su titular (artículo 13). Estos derechos se caracterizan por su independencia recíproca, de modo que el ejercicio de uno no perjudica el de los demás.

97. El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, “la Decisión distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario (artículo 10). Enseña la doctrina que “Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción o cualquier otra transformación) es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva (...) Como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de ésta importa, a la vez, la utilización de aquélla”, por lo que “La utilización de la obra derivada se encuentra sujeta a doble autorización: del titular de ésta y del titular de la obra originaria”. Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente” (Proceso 165-IP-2004, ya citado).
98. Ahora bien, el artículo 10 de la Decisión 351 expresa que “Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”. En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente:
1. La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación con una obra realizada por encargo, es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por la legislación nacional. En estos casos habrá de acudir también a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor.
 2. En lo atinente a las obras creadas bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma. Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración.
99. Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, una de ellas se relaciona con la verdadera autoría, podría alegarse que el empleado, al obedecer las instrucciones del patrono sobre la modalidad creativa y las características de la obra a realizar, no crea, sino que es un simple ejecutor siendo el verdadero autor, en consecuencia, el empleador.
100. Al respecto, es importante destacar, como lo indica la doctrina, que resulta que la creación es un acto personal y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de



la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión le es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador.

101. Sobre este punto, en una relación laboral, deviene necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las órdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros. Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realización de la obra no tendría derechos morales. Dentro de este tema es importante advertir qué es una obra en colaboración y qué es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas.
102. **La obra en colaboración**, para algunas legislaciones es “la creada conjuntamente por dos o más personas físicas”, o la creada “por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones y bajo una inspiración común”³². Para la doctrina, no son obras en colaboración “las que consisten en una simple yuxtaposición de trabajos individuales, sin ninguna relación entre ellos (...) pues no hay allí un trabajo mancomunado entre los autores para generar una obra común, ni tampoco un resultado que represente un conjunto (...)”³³. La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada “siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común”.
103. **La obra colectiva** “está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”³⁴. La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, “los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre (...)” o “por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario”³⁵.
104. Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que éstos se regirán por lo pactado en el contrato, si éste se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que éste cuenta con autorización para divulgarla. Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que, como se expuso, gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad”.

³² Delia Lypszyc, citado por Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 36.

³³ Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 37.

³⁴ Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 37.

³⁵ Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 39.



105. En el presente caso, la Corte Consultante deberá determinar los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, de conformidad con lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en tanto y en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así, resultará imposible alcanzar la meta del Derecho comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países Miembros y los objetivos del proceso de integración andino.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

SEGUNDO: Los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso.

Los derechos morales protegen la correlación autor obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

La protección de los Derechos de Autor se basa en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra. El registro tiene objetivos organizativos e informativos.

La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.



- TERCERO:** El derecho de paternidad de la obra confiere la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- CUARTO:** El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.
- QUINTO:** El literal c) del artículo 13 de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.
- SEXTO:** Sólo el titular de la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación. El artículo 54 de la Decisión 351 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual debe darse en forma previa y expresa.
- SÉPTIMO:** La Decisión 351 establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales” algunos parámetros generales en lo que respecta a los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos sobre la base de la norma comunitaria, de conformidad con el principio del complemento indispensable.
- OCTAVO:** El artículo 57 de la Decisión 351 establece las medidas que podrá ordenar la Autoridad Nacional Competente de los Países Miembros cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
- NOVENO:** Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. Los requisitos del uso honrado deben enmarcarse en el objetivo y fin de la enseñanza y la educación o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada, y sin fines directos e indirectos de lucro. El aprovecharse gratuitamente de una obra



ajena -que posee titulares de derechos morales y patrimoniales-, para realizar una actividad lucrativa y onerosa, no se condice con el espíritu de la norma ni con los usos honrados.

DÉCIMO: Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales por parte de las personas naturales o jurídicas a la legislación nacional correspondiente. De manera general, algunas legislaciones han determinado que éstos se regirán por lo pactado en el contrato, si éste se lo hizo por escrito. A falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que éste cuenta con autorización para divulgarla. Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad.

La obra en colaboración es la creada conjuntamente por dos o más personas físicas, o la creada por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones y bajo una inspiración común. La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común.

La obra colectiva está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre o por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno el Juez Nacional deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento al artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA



José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 039-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 150, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486. Marca: HAODA (denominativa). Actor: sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. Proceso interno N°. 9118-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 7 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N°. 9118-2013;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal c) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:



II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad HONDA MOTOR CO. LTD.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Señor CHEN HUANG HSUN.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 14 de junio de 2007, CHEN HUANG HSUN solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo HAODA (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima).
2. El 8 de noviembre de 2007, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. presentó oposición sobre la base de sus marcas HONDA (denominativa) y HONDA (mixta) registradas para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Por Resolución N°. 1434-2008/OSD-INDECOPI, de 29 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo HAODA (denominativa) a favor de CHEN HUAN HSUN.
4. El 20 de febrero de 2008, la sociedad HONDA MOTOR CO. LDA. interpuso recurso de apelación.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 1987-2008/TPI-INDECOPI, de 12 de agosto de 2008, confirmó la Resolución impugnada.
6. El 17 de noviembre de 2008, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución N°. 03, de 14 de julio de 2011, donde la Primera Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.
7. Contra dicha Providencia, el 7 de octubre de 2011, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 2 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada.
8. La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 14 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

A. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:



9. El signo solicitado a registro HAODA (denominativo) distingue los mismos productos de la Clase 12 que su marca registrada HONDA (denominativa) y (mixta) lo que llevaría a confusión al público consumidor.
10. Los signos confrontados son similares al punto de producir confusión. Afirma que ambos signos son de igual extensión, empiezan y terminan con los mismos vocablos (H y DA) y comparten la vocal O. La única diferencia es la presencia de la letra N en el signo registrado y una letra A en el signo solicitado.
11. También podría presentarse confusión respecto al origen empresarial de los productos.
12. Tanto la marca registrada como el signo solicitado a registro son signos de fantasía, por lo que resulta extraño que dos signos de fantasía semejantes se utilicen para distinguir en el mercado los mismos productos.
13. La finalidad del registro del signo HAODA es aprovecharse de la reputación de su marca HONDA.
14. Desde el punto de vista gráfico y fonético los signos en conflicto son similares.
15. La marca HONDA es una marca notoriamente conocida.

B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando:

16. La marca HONDA no es confundible con el signo solicitado HAODA.
17. Afirma que “aún si dos marcas presentan ciertos elementos comunes, pero se estimara que el consumidor no llegará a confundirse, entonces la coexistencia de las mismas será permitida”.
18. Desde los puntos de vista gráficos y fonéticos, el consumidor o usuario, analizará la marca HAODA cotejándola con el vago recuerdo que posee de la marca HONDA, dejándose llevar por la impresión general de las marcas.
19. El INDECOPI consideró que “si bien los signos confrontados compartían algunas de sus letras (H, O, D y A), no todas ellas se encontraban ubicadas en el mismo lugar, lo que, sumado a la diferente grafía de sus letras adicionales (A/N) y al aspecto figurativo de las marcas registradas –aunque no relevante- originaba una impresión visual de conjunto distinta”.
20. Aunque los signos en conflicto distingan los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas es posible su coexistencia en el mercado sin generar riesgo de confusión respecto al producto ni a su origen empresarial.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

21. En la Sentencia de primera instancia se manifiesta que “A fojas 192 corre el escrito de contestación del curador Procesal de Chen Huan Hsun, contestación que es admitida mediante resolución que corre a fojas 193 (...)”. Sin embargo, en el expediente no se encuentra copia de la contestación a la demanda por parte de CHEN HUAN HSUN, tercero interesado en el proceso.



D. Fundamentos jurídicos de la Resolución de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda, se fundamenta en que:

22. Realizado el cotejo: *“se aprecia la diferencia fonética y gráficas (sic), dado que la marca H,O,N,D,A y la marca H,A,O,D,A, si bien gráficamente comparten algunas letras, así como la misma extensión; sin embargo, se encuentran en diferentes posiciones y esencialmente contiene grafías adicional (sic) como son A – N que visualmente son diferenciables; y fonéticamente distan entre sí, dado que la primera posee dos sílabas como son HON-DA y la segunda, posee tres sílabas HA-O-DA, que en su conjunto son sonoramente diferentes, siendo así, la coexistencia en el mercado de ambas marcas no existe el riesgo de inducir a confusión al público consumidor; no obstante lo expuesto, la entidad demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que desvirtúe los argumentos citados”.*

E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad **HONDA MOTOR CO. LTD.** presentó recurso de apelación diciendo que:

23. Se revoque la Resolución N°. 3 de 14 de julio de 2011 y se declare fundada la demanda.
24. No se tomó en cuenta que tiene registradas con anterioridad las marcas HONDA denominativa y gráfica.
25. No se tomó en cuenta que las marcas HONDA y el signo solicitado distinguen los mismos productos.
26. No se tomó en cuenta que los signos confrontados son semejantes y por lo tanto confundibles.
27. El único argumento en el que se basa la Sentencia impugnada es que los signos en conflicto son distintos fonéticamente y pueden coexistir en el mercado.
28. Reafirma los argumentos esgrimidos en la demanda.

F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

29. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

G. Fundamentos jurídicos de la Resolución de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia que confirma la de primera instancia se fundamenta en que:

30. *“(…) gráficamente si bien los signos confrontados comparten algunas de sus letras, es decir, H,O,N,D,A no todas se encuentran ubicados (sic) en el mismo lugar, lo que aunado a su diferencia gráfica de sus letras adicionales A y N no las hace confundibles, tampoco las hace confundibles el hecho de estar registradas en la misma clase y tener el mismo inicio de letra”.*
31. Los signos pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.



H. Fundamentos jurídicos de la casación.

La sociedad **HONDA MOTORS CO, LTD.** interpone recurso de casación en el que sostiene que:

32. No se ha aplicado la Decisión 486 en su artículo 136 literal a).
33. Cita Resoluciones del INDECOPI.

La Sentencia impugnada carece de motivación.

CONSIDERANDO:

34. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
35. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
36. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo HAODA (denominativo) fue el 14 de junio de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto; y,
37. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;

(…)



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

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

(...)

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 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

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.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.



(...)

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.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(...)"



1. La marca y los requisitos para su registro.

38. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(...) *constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)*”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
39. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “*Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca*”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Requisitos para el registro.

40. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(...) *es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva*” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
41. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.
42. **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
43. **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.



44. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) *el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad*”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).
45. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
46. Al respecto el Tribunal ha manifestado:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

*Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) *distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) *distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado*”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).**

47. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo HAODA (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

48. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado HAODA (denominativo) es confundible con las marcas HONDA (denominativa) y (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
49. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.



50. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
51. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
- “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”.* (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
52. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
53. El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
54. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
55. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
56. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.



57. El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
58. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
59. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
60. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
61. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
62. **La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
63. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
64. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

65. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios



elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”*. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

66. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)”* (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). (Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

67. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

68. Se abordará el tema, en vista de que el signo solicitado HAODA es denominativo y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición son HONDA denominativa y mixta.

Signos denominativos.

69. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que



pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Signos mixtos.

70. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
71. Sobre el tema la jurisprudencia dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos.

72. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
73. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
74. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.



Comparación entre signos denominativos y mixtos.

75. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
76. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”*. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
77. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas precedentemente.

4. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos en el mercado.

78. El demandante manifestó que las marcas HONDA denominativa y mixta son notoriamente conocidas, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
79. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riesgos en el mercado.
80. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

“1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.



El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.



Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario¹.

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). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia.

¹ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse **VARGAS MENDOZA**, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



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 generador o creador 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.

Y, por último, 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.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.*

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

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.²

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o

² **MONTEAGUDO, MONTIANO**, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.



*inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*³

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

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”. (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

81. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

³ **Ibidem.** Pág. 247.



- *“Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.*
- *En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (...).*
- *En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.*
- *El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incurriere en otros espacios comerciales.*

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

82. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.



5. Signos de fantasía.

83. La parte demandante considera que los signos en conflicto son de fantasía, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.
84. El Tribunal ha manifestado que *“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”*. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).
85. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que *“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”*. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
86. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.

87. La sociedad demandante HONDA MOTORS CO. LTD, en el recurso de casación interpuesto, cita algunas resoluciones del INDECOPI emitidas en otros casos, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente.
88. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
89. Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.
90. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.



91. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).
92. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: *“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.*

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

93. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
94. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
95. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
96. Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.



En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo HAODA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con otro signo denominativo y uno mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.



Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

SEXTO: El juez consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía del signo solicitado, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÉPTIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 9118-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)