



SUMARIO

Secretaría General de la Comunidad Andina

Pág.

Dictamen 07-2012.-	Sobre la solicitud de la Sociedad LBH COLOMBIA Ltda., de aclaración del Dictamen 07-2012 del 14 de noviembre de 2012 relativo al reclamo de la Sociedad LBH COLOMBIA Ltda., por supuesto incumplimiento de la República de Colombia de los artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil de Barranquilla, al haber proferido sus providencias del 17 de noviembre de 2010 y del 20 de octubre de 2011, dentro del proceso de Embargo Preventivo de la Embarcación Clipper Lis, sin haber solicitado la interpretación prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	1
Dictamen 08-2012.-	Sobre el reclamo de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. por supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", por parte de la República del Perú, a través del accionar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al dictar resoluciones anulando marcas registradas sin observar lo establecido en la Decisión 486	5

ACLARACIÓN DEL DICTAMEN 07-2012

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al artículo 22 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623)

Sobre la solicitud de la Sociedad LBH COLOMBIA Ltda., de aclaración del Dictamen 07-2012 del 14 de noviembre de 2012 relativo al reclamo de la Sociedad LBH COLOMBIA Ltda., por supuesto incumplimiento de la República de Colombia de los artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil de Barranquilla, al haber proferido sus providencias del 17 de noviembre de 2010 y



del 20 de octubre de 2011, dentro del proceso de Embargo Preventivo de la Embarcación Clipper Lis, sin haber solicitado la interpretación prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Lima, 11 de diciembre de 2012

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de agosto de 2012, la **Sociedad LBH Colombia Ltda.**, (en adelante La Reclamante), por medio de su representante, al amparo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, presentó un reclamo por el supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria andina por parte de la República de Colombia (en adelante La Reclamada), a través del Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil de Barranquilla, al no solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCAN).

Luego de cumplidos los trámites establecidos en la Decisión 623, la Secretaría General mediante Dictamen 07-2012 del 14 de noviembre de 2012, concluyó, con base en las consideraciones y según la información suministrada por las partes, que la parte reclamante no ha demostrado que la República de Colombia, a través de la expedición de los autos del 17 de noviembre de 2010 y del 20 de octubre de 2011, por parte del Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil de esa misma ciudad, respectivamente, haya incurrido en un incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN (Sociedad LBH Colombia Ltda.)

La Sociedad LBH Colombia Ltda. solicita a la Secretaría General se aclare cuál es la providencia judicial final, que la facultaría a solicitar el amparo comunitario por infracción del Estado colombiano de las normas andinas mencionadas en el reclamo.

¹ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 2119 del 16 de noviembre de 2012.

Sustenta su solicitud en que el punto en discusión que se ha traído a consideración de la Secretaría General de la Comunidad Andina recae sobre el embargo preventivo sufrido por la motonave Clipper Lis ante lo cual se han agotado todos los recursos posibles que permite la ley colombiana y *"a la fecha no existen recursos pendientes de discusión sobre el embargo preventivo de la nave Clipper Lis ante los jueces y tribunales colombianos"*.

Señala El Reclamante que la actuación que se encuentra en curso ante los tribunales nacionales deriva de lo contemplado en el artículo 44 de la Decisión 487 de la Comunidad Andina, que aplica *"solamente cuando la medida cautelar de embargo preventivo se encuentra en firme"*.

Indica que en su criterio, el proceso de embargo preventivo de buques culminó con la confirmación de la orden de embargo preventivo sobre la motonave Clipper Lis y que actualmente, y ante nuevos hechos, se ha solicitado la reducción de la garantía bancaria, situación que ha sido aceptada por el Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla pero que ha sido recurrida por considerarse que no se redujo en la cuantía solicitada.

En esa medida, afirma que la actuación pendiente de decisión lo es en aplicación del artículo 44 de la Decisión 487 que establece reglas para el levantamiento del embargo, esto es, indica, para el hecho consumado del embargo preventivo del buque producto de la aplicación de la Decisión 487.

III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN

a. Sobre la solicitud de aclaración de los Dictámenes de la Secretaría General

Conforme al artículo 22 de la Decisión 623 sobre el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, contra el Dictamen no procede recurso alguno. Sin embargo, el País Miembro al cual se dirige o el reclamante, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su notificación, podrán solicitar la



aclaración y la Secretaría General debe dar respuesta a dicha solicitud también en un plazo de quince (15) días.

La Decisión 623 no menciona requisitos o condiciones en que procede la aclaración de un Dictamen. No obstante, es importante destacar que el actual artículo 93 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500) prevé que *“dentro del término de quince días siguientes al de su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de los puntos de la sentencia que a su juicio resultaren ambiguos o dudosos”*.

Sobre el particular, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en providencia del 13 de agosto de 1997, dentro del proceso 2-AI-96², estimó necesario *“enmarcar jurisprudencialmente los límites posibles de aclaración, enmienda y ampliación de una sentencia”*. En lo que concierne específicamente a la aclaración de las sentencias, señaló:

*“En lo que respecta a la solicitud de **aclaración**, los motivos establecidos para ella en el artículo 60 del Estatuto³ [actual artículo 93], están referidos únicamente a los puntos de la sentencia que se consideren ambiguos. Pero para que las solicitudes de aclaración puedan prosperar deben reunir las siguientes condiciones: a) Que para el Tribunal ofrezcan verdadero motivo de dubitación sobre la controversia y estén contenidas en la parte resolutive de la providencia. b) Sólo por excepción habría lugar a aclarar contradicciones conceptuales de la parte motiva cuando tengan una directa injerencia en la resolución de la sentencia, de tal manera que se reflejen en falta de claridad o imprecisión en la decisión judicial o que puedan desembocar en inejecución de la sentencia”⁴.*

Tomando en consideración lo señalado en la providencia en mención, es importante entonces precisar que la solicitud de aclaración no constituye un recurso en el cual se cuestionen

asuntos sobre los hechos o las consideraciones del Dictamen, ni respecto de sus conclusiones, sino que se trata justamente de precisar aspectos que podrían resultar ambiguos o dudosos.

b. Sobre la solicitud de aclaración formulada por El Reclamante

El apoderado del Reclamante solicita a la Secretaría General se aclare el Dictamen, para que precise *“cuál es la providencia judicial final, que facultaría a solicitar el amparo comunitario”* en el caso planteado, pues el proceso de embargo preventivo del buque culminó con la confirmación de la orden de embargo preventivo sobre la motonave Clipper Lis y, ante nuevos hechos, se ha solicitado la reducción de la garantía bancaria que es diferente y deriva de la aplicación del artículo 44 de la Decisión 487.

Esta Secretaría General entiende que más que una solicitud de aclaración de algún aparte dudoso o ambiguo del Dictamen, el Reclamante solicita información sobre la providencia que facultaría solicitar el amparo comunitario.

La Secretaría General se permite recordar que conforme a las normas del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que citó en su Reclamo y que fueron objeto de análisis en el Dictamen (en particular los artículos 33 y 123 respectivamente), la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es obligatoria cuando:

- a) Un juez nacional conozca un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; y,
- b) El proceso en el cual se haya de proferir una **sentencia** no sea susceptible de recursos en derecho interno.

En ese orden de ideas, para la Secretaría General, un análisis sobre el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 123 de la Decisión 500 sobre la interpretación prejudicial obligatoria, implica abordar y constatar si el juez nacional ha desconocido la obligación de requerir dicha interpretación **antes de dictar sentencia cuando la misma se**

² Proceso 2-AI-96, República de Venezuela contra la República del Ecuador (Caso Belmont), sentencia del 20 de junio de 1997.

³ El artículo 60 de la Decisión 184 que contenía el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde al actual artículo 93 de la Decisión 500.

⁴ Providencia sobre Aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia del proceso 2-AI-96, marca Belmont, del 13 de agosto de 1997.



da dentro de un proceso de única o segunda instancia.

El incumplimiento allí derivaría de: a) no haber solicitado la interpretación prejudicial; b) no haber suspendido el proceso; y, c) haber producido sentencia sin obtener la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el presente caso, como se ha señalado, no ha quedado demostrado que se haya proferido una sentencia. Por el contrario, se ha podido concluir que el procedimiento iniciado en el Juzgado 10° Civil del Circuito de Barranquilla, radicado bajo el número 08001-31-03-010-2010-00219-00, no habría culminado pues existen pruebas aportadas y además allegadas con la solicitud de aclaración, que demuestran que la actuación continúa desplegándose ante el mismo despacho judicial y bajo el mismo radicado.

Al no existir una sentencia en firme de única o segunda instancia, que haya sido aportada como prueba, la Secretaría General no ha podido verificar que se hubiese incurrido en el incumplimiento alegado por El Reclamante por parte de la República de Colombia a través de la expedición de los autos del 17 de noviembre de 2010 y del 20 de octubre de 2011, por el Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil de esa misma ciudad.

IV. CONCLUSIONES

Respecto de la solicitud de aclaración del Dictamen 07-2012, la Secretaría General, luego de llevar a cabo una revisión del mismo, aclara y concluye lo siguiente:

1. La solicitud de aclaración de un Dictamen no constituye un recurso, sino la oportunidad para que se precisen aspectos que podrían resultar ambiguos o dudosos. Esta Secretaría General entiende que más que una solicitud de aclaración de algún aparte confuso del Dictamen, el Reclamante solicita información sobre la providencia que facultaría solicitar el amparo comunitario.
2. En el presente caso, como se ha señalado en el Dictamen 07-2012, no ha quedado demostrado que se haya proferido una sentencia. Por el contrario, se ha podido concluir que el procedimiento iniciado en el Juzgado 10° Civil del Circuito de Barranquilla, radicado bajo el número 08001-31-03-010-2010-00219-00, no habría culminado pues existen pruebas aportadas y además allegadas con la solicitud de aclaración, que demuestran que la actuación continúa desplegándose ante el mismo despacho judicial y bajo el mismo radicado.
3. Al no existir una sentencia en firme de única o segunda instancia, que haya sido aportada como prueba, la Secretaría General no ha podido verificar que se hubiese producido el incumplimiento alegado por El Reclamante por parte de la República de Colombia a través de la expedición de los autos del 17 de noviembre de 2010 y del 20 de octubre de 2011, del Juez 10° Civil del Circuito de Barranquilla y del Tribunal Superior - Sala Civil de esa misma ciudad respectivamente.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.

**DICTAMEN N° 08-2012****DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. por supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, por parte de la República del Perú, a través del accionar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al dictar resoluciones anulando marcas registradas sin observar lo establecido en la Decisión 486.

Lima, 12 de diciembre de 2012

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. El día 13 de abril de 2012, la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. (en adelante La Reclamante o QUALITY PRODUCTS) presentó, por medio de su apoderado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante Tratado del Tribunal) y del artículo 14 de la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, un reclamo por el supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la República del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, habría incumplido con los dispositivos antes citados, al haber dictado resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en el citado instrumento andino.
2. Mediante comunicaciones SG-C/E.1.1/1281/2012, SG-R/E1.1/141/2012 y SG-C/E.1.1/1282/2012, de fecha 27 de abril de 2012, la Secretaría General admitió el reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación por parte del Gobierno de Perú, y para la remisión de los elementos de informa-

ción pertinentes, por los demás Países Miembros.

3. El 9 de mayo de 2012 fue recibido el Facsímil N° 92-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR), a través del cual solicitó prórroga del término conferido para la contestación del reclamo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 623. Dicha solicitud fue aceptada por la Secretaría General, concediéndose un plazo adicional de 30 días calendario. La citada decisión fue puesta en conocimiento de La Reclamante y Países Miembros.
4. Mediante comunicaciones SG-R/E1.1/171/2012 y SG-C/E1.1/1522/2012 del 23 de mayo de 2012, esta Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el procedimiento, la convocatoria a una reunión informativa, al amparo de lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 623, para el día 8 de junio de 2012. Dicha diligencia fue llevada a cabo en la fecha prevista, contando con la participación de representantes de La Reclamante y del Gobierno de Perú.
5. El día 9 de julio de 2012 fue recibido el Facsímil N° 149-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI, a través del cual el MINCETUR del Perú presentó contestación al reclamo.
6. Mediante comunicación VCEI-001680, de fecha 30 de agosto de 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia remitió el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030, elaborado por el Ser-



vicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Según lo señalado por La Reclamante, la conducta de la República del Perú que constituiría el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, estuvo originada en la emisión, por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de diversas resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en la Decisión 486. Dicha actuación se habría plasmado en las siguientes resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante la Sala del INDECOPI):

- Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Argumentos de La Reclamante

De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, QUALITY PRODUCTS obtuvo el registro de las siguientes marcas en la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del INDECOPI:

- Mediante Resolución N° 19953-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 04, otorgándose el correspondiente certificado N° 171302 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.
- Mediante Resolución N° 19954-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 05, otorgándose el correspondiente certificado N° 171303 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

- Mediante Resolución N° 19955-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 08, otorgándose el correspondiente certificado N° 171304 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.
- Mediante Resolución N° 19956-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 21, otorgándose el correspondiente certificado N° 171305 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.
- Mediante Resolución N° 19957-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 42, otorgándose el correspondiente certificado N° 64740 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

Afirma La Reclamante que luego de meses de otorgadas las marcas citadas, la Dirección de Signos Distintivos, sin respetar el procedimiento establecido en la Decisión 486, solicitó a la Sala del INDECOPI su anulación, señalando como causal “*la existencia de razones atendibles que podrían determinar la nulidad de la resolución de conformidad con el artículo 135, inciso b) de la Decisión 486.*” Dichas “razones atendibles” se desprenderían del siguiente párrafo común a las cinco resoluciones de la citada Dirección:

“...se verificó que la denominación “AS SEEN ON TV” es una frase del idioma inglés, cuya traducción a nuestro idioma es “COMO LO VIO EN TV”, la cual es utilizada con frecuencia en el mercado como una placa de identificación, la cual permite determinar que los productos y/o servicios ofrecidos, mediante distintos medios (televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión”.

Ante ello, de acuerdo a La Reclamante, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispuso declarar nulas las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos por las cuales se otorgaron las marcas citadas, acordando ade-



más cancelar los certificados de registro, ello a través de las siguientes resoluciones:¹

- Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.
- Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

Señala además QUALITY PRODUCTS que de acuerdo a los considerandos de las cinco Resoluciones emitidas por la Sala del INDECOPI, la cancelación en cuestión fue ordenada no porque las marcas estuvieran incursas en alguna de las causales establecidas en los artículos 134, primer párrafo, 135 ó 136 de la Decisión 486, *“sino porque en el procedimiento de registro no se habría realizado en forma completa el examen de registrabilidad de la[s] marca[s] solicitada[s] de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486”*.² Debido a ello, la Sala consideró que las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos fueron expedidas *“contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486”*, razón por la cual la DSD *“[incurrió] en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444”*.³

Manifiesta adicionalmente QUALITY PRODUCTS, sobre la base de los pronunciamientos de la Sala, que la nulidad dictada para el caso de las cinco marcas materia de reclamo fue dispuesta siguiendo un procedimiento diferente al establecido en la Decisión 486, y en aplicación a una causal distinta a aquellas consignadas taxativamente en el citado instrumento. Debido a ello, el Gobierno del Perú habría incurrido en incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión en cuestión.

¹ De acuerdo a lo señalado por La Reclamante en la reunión informativa del 8 de junio: *“...el Tribunal del INDECOPI dispuso la cancelación del registro de marca en su artículo 2. No obstante, lo que en realidad concurre es una nulidad de registro y no una cancelación”*.

² Énfasis formulado por La Reclamante. El artículo 150 de la Decisión 486 señala: *“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”*.

³ Dicho argumento se repite para el caso de los cinco pronunciamientos del Tribunal.

Finalmente, precisa La Reclamante, en el marco de la reunión informativa llevada a cabo el 8 de junio, que la autoridad del INDECOPI habría aplicado normas nacionales para anular cinco marcas invocando una “posibilidad”; la de que estas marcas podrían estar incursas en las causales de prohibición a registro y, por lo tanto, de nulidad de marca contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486. En tal sentido, destaca que con esa conducta se habría violado el citado instrumento andino, el cual establece un procedimiento específico para anular marcas en el cual la autoridad competente debe notificar al titular del signo de que se trate, haciéndole saber cuál es la causal específica contenida en el citado artículo 135, por la cual la marca de que se trate deba ser declarada nula.

2. Argumentos del Gobierno de Perú

La Parte Reclamada señala que en el presente caso, el tema de discusión gira en torno a si la declaratoria de nulidad de un acto administrativo (resolución) que dio origen a un registro marcario, efectuada en virtud a normas de derecho administrativo, contraviene lo dispuesto en la Decisión 486.

A continuación, el Gobierno de Perú hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre la nulidad de un registro marcario y la nulidad del acto administrativo que dio origen al registro. A efectos de sustentar dicha diferenciación, hace referencia a los siguientes argumentos:

2.1. Diferencias entre la nulidad de registro y la nulidad del acto administrativo

La República del Perú sostiene que el supuesto incumplimiento alegado por QUALITY PRODUCTS no existe, dado que las figuras materia de análisis son instituciones jurídicas distintas, tanto en su naturaleza como en su finalidad, lo que determina que cada una tenga su propio marco legal y su propia vía procedimental. Destaca bajo ese marco que existe una confusión por parte de la empresa reclamante, ya que las cinco resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI han sido nulidades de acto administrativo y no de registro de marca.⁴

⁴ Este último argumento fue planteado en el marco de la reunión informativa llevada a cabo el 8 de junio de 2012.



Señala en ese sentido que la nulidad de un registro de marca está destinada a eliminar del registro a aquellas marcas que se concedieron estando incursas en alguna prohibición de registro establecida en la Decisión 486, siendo necesario, para tal efecto, iniciar un nuevo procedimiento. Hace además hincapié en el hecho que la finalidad de esta acción es evitar que marcas mal concedidas sigan surtiendo efectos y, de esa forma, impedir que las mismas lesionen derechos de terceros.

Añade adicionalmente Perú que la nulidad de un registro de marca tiene efectos retroactivos, lo que determina que ésta nunca existió. Afirma además que si el titular aspirase nuevamente a obtener el registro de dicha marca, deberá iniciar un nuevo procedimiento de registro.

Por otro lado, destaca dicho País Miembro que en la nulidad del acto administrativo se cuestiona la existencia de los actos administrativos que pueden haber sido emitidos a lo largo de un procedimiento administrativo, debido al incumplimiento del ordenamiento jurídico y a la ausencia de los requisitos esenciales para su validez, entre otros. La finalidad de esta acción es lograr que el procedimiento administrativo y los actos que se emitan dentro de él, respeten las pautas de, por ejemplo, el ordenamiento jurídico general y el debido procedimiento.

Señala además Perú que el acto administrativo a través del cual concluye un procedimiento (por ejemplo, una resolución), emitido sin cumplir con los requisitos necesarios para su validez es nulo, por lo que legalmente dicho procedimiento aún no concluye. Es por ello que la nulidad de un acto administrativo debe declararse en el propio procedimiento en el que se emitió el acto nulo, y su declaratoria implica que el procedimiento, aun cuando esté concluido, deba reabrirse, puesto que la resolución que le dio fin ya no existe, siendo necesario emitir una nueva.

Seguidamente, Perú recalca que es obligación de la Autoridad Competente, en caso se percatare de la existencia del vicio, declarar la nulidad del acto administrativo, puesto que no es posible que un acto inválido surta efectos.

De lo anterior concluye Perú que, a diferencia de las nulidades de los registros marcarios, la nulidad del acto administrativo no acarrea ne-

cesariamente la pérdida de derechos por parte del titular de la marca, puesto que la nueva resolución que se emita puede concluir con el otorgamiento del registro marcario.

2.2. *Respecto a los sujetos legitimados para solicitarlas*

En relación a los sujetos legitimados, la República del Perú sostiene que, para el caso de la nulidad de un registro marcario, la Decisión 486 establece expresamente que ésta puede ser iniciada de oficio o solicitada por cualquier persona, mientras que en el caso de la nulidad del acto administrativo, por su propia naturaleza, sólo pueden solicitarla quienes fueron parte del procedimiento administrativo (siempre y cuando el procedimiento aún esté en trámite), o puede ser iniciada de oficio por la Autoridad Administrativa.

2.3. *Respecto al objeto*

En cuanto al objeto de la acción, afirma Perú que la nulidad del registro marcario sólo cuestiona el acto administrativo que dio origen a dicho registro, mientras que la nulidad del acto administrativo es una figura aplicable no sólo a las resoluciones que otorgan un registro marcario, sino a todo acto administrativo (no sólo a los que ponen fin al procedimiento).

2.4. *Respecto a las causales*

Respecto a las causales de nulidad, el MINCE-TUR de Perú manifiesta que el artículo 172 de la Decisión 486 dispone la anulación de aquellos registros que se hubiesen concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, 135 y 136, o cuando el registro se hubiese efectuado de mala fe. Por el contrario, para el caso de las nulidades del acto administrativo, las causales se encuentran contempladas en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.5. *Respecto al plazo de prescripción*

Con relación al plazo de prescripción, alega Perú que de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486, las acciones de nulidad de un registro basadas en el primer párrafo del artículo 134 y las prohibiciones del artículo 135 son imprescriptibles, mientras que las acciones basadas en las prohibiciones del artículo 136 "o se sus-
tenta en la mala fe son imprescriptibles" (sic).



Por su parte, en el caso de la nulidad del acto administrativo, la norma nacional establece que el plazo de prescripción es de un año desde que quedó consentido el acto administrativo. Transcurrido dicho plazo, la Autoridad debe solicitar la nulidad del acto administrativo vía la acción contenciosa administrativa.

2.6. Análisis de los casos en concreto

El Gobierno de Perú pone de relieve en el escrito de contestación al reclamo, que la acción realizada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en los procedimientos bajo análisis, ha consistido en atender la solicitud de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el sentido de evaluar la validez de diversos actos administrativos (en este caso, las resoluciones que otorgan los registros alegados por QUALITY PRODUCTS), toda vez que *“existen razones atendibles que podrían determinar que corresponde su nulidad”*.

Señala además que de ello se puede verificar que la pretensión de la Dirección de Signos Distintivos no ha sido el inicio de un procedimiento de nulidad de registro de marca, regulado por el artículo 172 de la Decisión 486, sino el análisis de la posible existencia de algún vicio del acto administrativo (resolución) que cause como efecto su nulidad de pleno derecho.

2.7. Facultad del Estado para revisar la validez y eficacia de los actos administrativos

Afirma Perú que si bien la Decisión 486 prevé un mecanismo para anular los registros marcarios indebidamente concedidos, el Estado peruano como parte de su soberanía ha establecido mecanismos para analizar, evaluar y, de ser el caso, anular los actos administrativos emitidos por sus autoridades administrativas.

Adicionalmente, señala dicho Gobierno que a través de la acción contenciosa administrativa se puede solicitar la nulidad de una resolución administrativa que ha otorgado un registro marcario, sin que ello constituya una afectación a las disposiciones de la Decisión 486.

Destaca además el Perú que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) ha avalado indirectamente la legalidad de dicha acción, a través de las innumerables interpreta-

ciones prejudiciales realizadas a solicitud del Poder Judicial, como consecuencia de los procesos contencioso administrativos que se han presentado.

Asimismo, asegura dicho País Miembro que según el TJCAN, la naturaleza de la acción de incumplimiento faculta a dicho órgano colegiado a constituirse en un mecanismo de vigilancia del cumplimiento –por parte de los Países Miembros– de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Con el propósito de reforzar su argumento cita el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso 127-AI-2004:

“...si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales.”

Finalmente, alega Perú que el establecimiento de un mecanismo para evaluar la legalidad de los actos administrativos es una facultad soberana del Estado, por lo que su ejercicio no puede ser considerado una afectación al marco comunitario andino, sobre todo porque la finalidad de ambas instituciones es distinta.

3. Argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia⁵

De acuerdo a lo señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030 elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), *“...la acción de nulidad de un registro de marca... está contemplado en la Decisión 486, norma de aplicación preferente.”* Asimismo, en el citado informe se señaló: *“el Tribunal Andino en el Proceso 90-IP-2010 en su conclusión “sexta” es*

⁵ Nótese que el reclamo presentado por Quality Products S.A.C. fue notificado al Estado Plurinacional de Bolivia el 14 de mayo de 2012, otorgándosele a dicho País Miembro un plazo de treinta (30) días calendario para presentar los elementos de información que pudiese considerar pertinentes. Dado que sus comentarios fueron remitidos el 30 de agosto de 2012, éstos, al tener el carácter de extemporáneos, no serán tomados en cuenta al momento de resolver la presente controversia.



claro en que se debe aplicar el régimen de la acción de nulidad de la Decisión 486". Finalmente, se señala en el informe aludido: "el Tribunal de INDECOPI aplicó el procedimiento y causal conforme a su normativa interna, sin contemplar el procedimiento de la Decisión 486 y sus causales, solo mencionando la Decisión 486 y fundamentando la nulidad de los registros de marca en el Art. 10, numeral 1 de la Ley 27444".

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA

1. Normas andinas materia del supuesto incumplimiento

La Reclamante alega el incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486, señalando que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró nulos los registros de la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, a iniciativa de la Dirección de Signos Distintivos (DSD), en contravención a lo dispuesto en los precitados dispositivos andinos, los cuales establecen:

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

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

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

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

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registra-

da, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 173.- *Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.*

Artículo 78.- *La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.*

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución."

Hecha esta breve referencia al texto de las tres normas materia del supuesto incumplimiento, esta Secretaría General procederá a continuación a efectuar una reseña sucinta de los hechos materia de la presente controversia.

2. Resumen de los hechos

Mediante Resoluciones N° 19953, 19954, 19955, 19956 y 19957-2010/DSD-INDECOPI, todas de fecha 28 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI dispuso conceder a favor de La Reclamante la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, en cinco clases distintas de la Nomenclatura Oficial, con vigencia al 28 de diciembre de 2020, otorgándose los correspondientes certificados de registro.

Luego de otorgadas las marcas en cuestión, con fecha 28 de setiembre de 2011 (es decir, nueve meses después de adquirido el derecho sobre los referidos signos distintivos), la DSD dispuso elevar los expedientes respectivos al superior jerárquico –la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI– a fin que proceda a emitir nuevo pronunciamiento, debido a que *presumiblemente*, las marcas habrían



sido otorgadas sin tomar en cuenta la causal de nulidad prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 (falta de distintividad).⁶ Ello se desprende de lo expuesto en la parte considerativa de las cinco resoluciones en cuestión, en las cuales la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPÍ señaló:

No obstante lo señalado, se verificó que la denominación "AS SEEN ON TV" es una frase del idioma inglés, cuya traducción a nuestro idioma es COMO LO VIO EN TV, la cual es utilizada con frecuencia en el mercado como una placa de identificación, la cual permite determinar que los productos y/o servicios ofrecidos, mediante distintos medios (televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión.

*En ese sentido, **la Dirección de Signos Distintivos considera que existen razones atendibles que podrían determinar que corresponda declararse la nulidad de la Resolución... de fecha 28 de diciembre de 2010**, notificada el 08 de febrero de 2011, que otorgó el registro de la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo (certificado N°...), **de conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.***⁷

Cabe destacar que dicha decisión fue llevada a cabo sobre la base de un dispositivo interno (en este caso, la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPÍ), la cual además, reconoce a la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPÍ como el órgano competente para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Oficinas y Comisiones de dicha institución, de ser el caso.⁸

⁶ Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;

⁷ Estos dos párrafos son comunes a las cinco resoluciones de la DSD, variando únicamente el número de la Resolución y de certificado de registro en el segundo párrafo.

⁸ En las cinco resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos se señala: "De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPÍ, las Salas del Tribunal del INDECOPÍ son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPÍ, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determine las normas especiales, salvo lo establecido en la presente Directiva".

Una vez elevados los actuados, se observa que mediante Resoluciones N° 2594, 2615, 2616, 2617 y 2618-2011/TPI-INDECOPÍ, de fecha 21 de noviembre de 2011, la Sala del INDECOPÍ dispuso:

Primero.- Declarar NULA la Resolución N° 19953-2010/DSD-INDECOPÍ, de fecha 28 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley.

Segundo.- Disponer que se cancele el Certificado N° 171302, correspondiente a la marca de producto AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo.⁹

Es importante señalar que los citados pronunciamientos habrían tenido como sustento el hecho que la Dirección de Signos Distintivos no habría considerado todas las prohibiciones establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 al momento de efectuar el examen de registrabilidad de los signos en cuestión, razón por la cual sus cinco resoluciones habrían estado incurso en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444 (contravención a la Constitución, leyes o normas reglamentarias).¹⁰ Ello se desprende de lo señalado en la parte considerativa de las cinco resoluciones de la Sala, en las cuales se señala:

*Sin embargo, se ha verificado que, al momento de efectuarse el examen de registrabilidad del signo solicitado por parte de la Primera Instancia **no se habría tenido en cuenta todas las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486.***

En tal sentido, y en la medida que, en aras de preservar el interés del público consumidor, corresponde a la Dirección de Signos Dis-

⁹ El texto de estos dos artículos es común a las cinco resoluciones expedidas por la Sala, variando únicamente el número de resolución de la Dirección de Signos Distintivos materia de nulidad, así como el número del certificado de registro marcario.

¹⁰ *Artículo 10.- Causales de nulidad*
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.



tintivos analizar de oficio si cada solicitud de registro cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley, se advierte que, en el presente caso, no se habrían tenido en cuenta dichos requisitos al momento de otorgar el registro del signo solicitado.

*Por lo anterior, la Sala considera que la Resolución (...) fue expedida contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486, **lo que determina que la Dirección de Signos Distintivos haya incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444**. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, debe quedar sin efecto el Certificado (...), emitido en virtud de lo dispuesto en dicha resolución. (Énfasis añadido; nota a pie de página omitida).*

Como puede observarse, en las cinco resoluciones de la Sala no hay una referencia específica al dispositivo comunitario andino que habría justificado la concurrencia del supuesto de nulidad de registro de marca invocado; sólo se hace referencia, de manera general, al artículo 135 de la Decisión 486, norma que establece dieciséis supuestos distintos que determinan en qué casos es imposible registrar una marca.

Sobre la base de lo expuesto hasta el momento, es posible extraer las siguientes tres conclusiones preliminares:

1. A través de un dispositivo interno, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI dispuso elevar los actuados a su superior jerárquico (la Sala de Propiedad Intelectual), a efectos que ésta emita pronunciamiento sobre la eventual concurrencia de una causal de nulidad no advertida al momento de ser efectuado el examen de registrabilidad respectivo. Es importante notar que dicha decisión fue adoptada nueve meses después de otorgados los cinco certificados de registro marcario materia de la presente controversia.
2. Sobre la base del procedimiento interno regulado en norma nacional, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispuso declarar la nulidad de las resoluciones concesorias de marcas, emitidas por la Dirección de Signos Distintivos, disponiendo además cancelar los correspondientes certificados de registro. Cabe señalar que en dichas resolucio-

nes la Sala invocó como sustento de su decisión el artículo 135 de la Decisión 486, sin precisar causal alguna de las dieciséis previstas en el dispositivo en cuestión.

3. Aun cuando la Sala de Propiedad Intelectual dispuso devolver los actuados a la DSD a efectos que ésta emita nuevo pronunciamiento, al disponer la cancelación de los cinco registros habría también extinguido el derecho adquirido de La Reclamante sobre los registros en cuestión, válidos hasta el 28 de diciembre de 2020.

Tomando en cuenta las conclusiones preliminares antes señaladas, como segundo paso del presente análisis, esta Secretaría General procederá a analizar si es que los pronunciamientos de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (medida acusada por La Reclamante como materia del supuesto incumplimiento) habrían contravenido los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

3. Sobre el supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486

Respecto a este punto, el Gobierno peruano alega la concurrencia de una nulidad de acto administrativo y no de una nulidad de registro de marca. Manifiesta en ese sentido que las consecuencias de ambas actuaciones son distintas, ya que a diferencia de la nulidad del registro de marca llevada a cabo bajo la Decisión 486 (la cual acarrea la imposibilidad de solicitar nuevamente el registro, debido a que la marca en sí no podría existir en el mercado), la nulidad del acto administrativo dispuesto por la Sala del INDECOPI a través de cinco resoluciones no conlleva las consecuencias previstas en la norma andina, en la medida que los mencionados pronunciamientos no prejuzgan sobre el fondo del asunto.

Sobre el particular, este órgano comunitario debe precisar que, de acuerdo a lo señalado por el TJCAN, cualquier acción administrativa o judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden un registro marcario debe entenderse como una "acción de nulidad" o "nulidad de un registro de marca", independientemente del nombre que se le dé dentro del marco de la



respectiva legislación nacional. Así, en el marco del Proceso 10-IP-2009, el TJCAN señaló:

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.
3. **La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.**
4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. (Énfasis añadido).

Como puede apreciarse, el Tribunal es claro al señalar que todo pronunciamiento de alguna autoridad administrativa o judicial mediante el

cual se declare la ilegalidad¹¹ de un acto administrativo que concede un registro marcario (concepto aplicable a una resolución administrativa expedida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI), cae dentro de la esfera de la denominada “acción de nulidad”, tramitada por la normativa nacional en lo que respecta al procedimiento y por la normativa andina en sus aspectos sustanciales (es decir, el análisis de la concurrencia de alguna causal de nulidad debe ser efectuada a la luz de lo señalado en la Decisión 486). Esto último, incluso, ya ha sido destacado por el Tribunal en otros pronunciamientos; por ejemplo, en el Proceso 7-IP-95:¹²

*Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. **Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso...** (Énfasis añadido).*

¹¹ Nótese que la declaración de ilegalidad conlleva a la anulación del acto respectivo. Véase en ese sentido la Resolución 1492, publicada en la G.O.A.C. N° 2087 del 28 de agosto de 2012, en la cual esta Secretaría General afirmó que “la revocación de un acto puede operar por motivos de legalidad, siendo la consecuencia jurídica de ello la anulación del acto en cuestión”. Véase asimismo lo señalado por el TJCAN en el marco del Proceso 1-AN-97, publicada en la G.O.A.C. Número 340 del 13 de mayo de 1998: “**Fenómeno distinto a los anteriores es el de la extinción del acto administrativo por mandato de la administración.** A este respecto la doctrina no es uniforme. Tal figura, conocida como la revocación del acto se estudia unas veces con la óptica de establecer sus efectos en el tiempo - en forma retroactiva (ex-tunc) o con efectos simplemente futuros de abrogación (ex-nunc). Otras veces se atiende la doctrina a las causas que motivan la extinción, por razones de oportunidad o conveniencia, **o por razones de ilegitimidad, más propias de la anulación del acto.** (Énfasis añadido).

¹² Publicado en la G.O.A.C. N° 189 del 10 de setiembre de 1995.



De manera similar, en el Proceso 10-IP-97 el Tribunal afirmó:

*En efecto, el derecho adquirido sobre un signo distintivo, sobre una patente o sobre cualquier otro derecho de propiedad industrial, tiene como antecedentes una manifestación de voluntad de la administración, revelada en un acto administrativo que concede el derecho. Este acto administrativo, como todos los de igual naturaleza, goza de una presunción de legalidad y consecuente validez, presunción que perdura mientras la propia administración o los órganos judiciales no hayan declarado la ilegalidad e invalidez del acto. Por ello, para decir que un derecho de propiedad industrial **no** fue “válidamente concedido” habrá que controvertir aquella presunción de legalidad en un procedimiento impugnatorio administrativo o en un proceso judicial contencioso-administrativo.*

Para verificar, en un procedimiento de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido se tiene que remontar a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales: si se concedió al amparo de la Decisión 85 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación.¹³ (Subrayado añadido).

Respecto a la aplicabilidad de la normativa interna para el trámite del proceso y para individualizar a las autoridades competentes encargadas de conocer dicha acción, el TJCAN afirmó, en el marco del Proceso 11-IP-99, lo siguiente:¹⁴

*Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que **la competencia debe radicarse en la auto-***

ridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. (Énfasis añadido).¹⁵

Por otro lado, en el Proceso 10-IP-2009,¹⁶ antes referido, el Tribunal señaló:

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción [nulidad] no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.

En otras palabras, el hecho que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI haya dispuesto elevar los actuados a su superior jerárquico a efectos que éste emita pronunciamiento es una actuación enmarcada dentro de los parámetros previstos en el ordenamiento jurídico andino.

Finalmente, un punto adicional que debe ser destacado es que, a pesar de que la norma andina no regula las características o forma del procedimiento para declarar la nulidad de un registro marcario, esta circunstancia no exime a las autoridades nacionales competentes de la obligación de observar los principios generales del Derecho –que forman parte de las fuentes del Derecho Comunitario Andino¹⁷– al mo-

¹³ Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre de 1997.

¹⁴ Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. Publicada en la G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99.

¹⁵ Si bien el pronunciamiento del TJCAN fue efectuado sobre la base de la anterior norma andina en materia de propiedad industrial (Decisión 344), esta Secretaría General considera que el razonamiento es aplicable también a los supuestos de nulidad previstos en la Decisión 486, dado que el artículo 172 de este último dispositivo hace referencia también a “la autoridad nacional competente”.

¹⁶ Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. Proceso 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

¹⁷ De acuerdo a lo señalado por el TJCAN: “Los principios generales del derecho también gozan de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción



mento de regular dicho procedimiento, más aún cuando las consecuencias derivadas de dicha declaración pueden conducir a la extinción del derecho conferido al titular de un registro marcario. Entre dichos principios generales del Derecho que inexorablemente debe observar la autoridad administrativa competente, se encuentran la motivación del acto administrativo mediante el cual se extingue un derecho subjetivo, y el debido proceso¹⁸ – incluido el derecho de defensa.

En lo concerniente a la motivación de los actos administrativos, debe hacerse mención a lo manifestado por el TJCAN en el marco del Proceso 1-AN-98:¹⁹

... la motivación constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida por la Administración comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante la exposición al Tribunal de los motivos de la Resolución. De tal suerte que el control jurisdiccional de la motivación puede ejercerse no sólo desde una perspectiva material, sustancial o de legalidad interna del acto (vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel se sustente, sino, además, en su aspecto estrictamente

comunitaria pueda valerse de ellos en apoyo de la interpretación del derecho, siempre que tales principios tengan el carácter de universalmente aceptados o que sean comunes a los países que se integran, tales como los derechos fundamentales del ser humano". Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257 del 14 de abril de 1997.

¹⁸ Siguiendo una lógica similar, el artículo 35 del Estatuto del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500), reconoce la importancia de dicho principio, en el marco del objeto de los procedimientos judiciales regulados en el marco de la citada Decisión. Así, el artículo 35 de la Decisión en comentario señala: "Artículo 35.- Objeto de los procedimientos judiciales. Los procedimientos previstos en el presente Estatuto tienen por objeto asegurar: la efectividad de los derechos sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción; la salvaguarda del espíritu de la integración; el respeto de la igualdad jurídica de las partes; y, la garantía del debido proceso". (Subrayado añadido).

¹⁹ Publicada en la G.O.A.C. N° 631 del 10 de enero de 2001.

formal (legalidad externa), comprobando la suficiencia de la motivación, expresada en el propio acto. (Subrayado añadido).

Cabe destacar que en el marco del mismo Proceso 1-AN-98, el Tribunal afirmó:

La rigurosidad en el debido cumplimiento de la obligación de motivar los actos varía según la naturaleza de éste, las concretas circunstancias (sic) que rodearon el asunto y los efectos que el acto pudiere producir. Así, la motivación exigible puede ser sucinta, pero la fundamentación o las razones mismas deben ser suficientes y encontrarse respaldadas por datos objetivos que resulten congruentes con los fines que la justifican. Mayor minuciosidad en la motivación será exigida cuando los poderes atribuidos a la Administración comunitaria otorguen un amplio margen de apreciación o actuación discrecional, como en efecto sucede en algunos casos de determinación de gravámenes o restricciones, en los cuales no basta la simple confrontación de la medida interna con el principio de libre circulación de mercancías establecido por el Artículo 71 del Acuerdo de Cartagena (o su equivalente), sino que será necesario justificar la decisión ante el País Miembro y ante sí misma, a través un juicio lógico fundamentado en reales razones de hecho y de derecho. (Subrayado añadido).

Finalmente, en lo que respecta al principio del debido proceso –incluyendo el derecho de defensa– debe hacerse mención a lo dispuesto por el TJCAN en el marco del Proceso 43-AI-99,²⁰ en el cual señaló:

Las reglas comunitarias establecidas para normar los procedimientos administrativos y judiciales, fundamentadas en los principios del debido proceso –entre los cuales se destacan la igualdad de trato a las partes y la garantía del derecho de defensa–, tienen por objeto la tutela de los derechos y obligaciones que emanan del ordenamiento jurídico andino, así como la salvaguarda del espíritu de la integración, conforme lo han reco-

²⁰ Publicado en la G.O.A.C. N° 620, de fecha 23 de noviembre de 2000.



nocido las motivaciones del Tratado de Creación del Tribunal, el artículo 34 de su Estatuto y el 5° del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.

En el presente caso, el derecho de defensa se recoge de manera expresa en el artículo 78 de la Decisión 486 –aplicable al presente procedimiento en virtud al artículo 173 de la misma Decisión–, el cual señala que para los casos de nulidad de registro de marca, el titular del signo en cuestión debe ser notificado “*para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.*”

Tomando en consideración lo manifestado por el TJCAN en los citados pronunciamientos, esta Secretaría General es de la opinión que el Gobierno peruano, a través de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, debió, al momento de declarar la nulidad de las Resoluciones N° 19953, 19954, 19955, 19956 y 19957-2010/DSD-INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos, y de cancelar los cinco certificados de registro otorgados a QUALITY PRODUCTS, sustentar las razones por las cuales procedía dicha declaratoria de nulidad, basadas en causales previstas en la Decisión 486, y no limitarse a citar, de manera genérica, el artículo 135 de la Decisión 486, sin hacer referencia específica a la causal que sustentaría dicho pronunciamiento. Ello, a criterio de esta Secretaría General, resulta esencial para efectos de dilucidar la eventual existencia de algún supuesto de incumplimiento, dado que dicho acto habría conllevado la extinción del derecho adquirido de La Reclamante sobre cinco registros marcarios, independientemente de que la Sala haya dispuesto remitir los actuados a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI para que dicho órgano emita nuevo pronunciamiento.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Secretaría General es de la opinión que la Sala del INDECOPI no habría cumplido con lo previsto en los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 al momento de declarar nulas las resoluciones concesorias de registro y de cancelar los certificados otorgados a favor de QUALITY PRODUCTS, al no haber fundamentado “de manera suficiente” –y sobre la base de las causales previstas en el artículo 135 de la

Decisión 486– las razones que la habrían motivado a resolver en dichos términos, y al no haber garantizado el derecho de defensa de La Reclamante, al no darle oportunidad de “hacer valer los argumentos y presentar las pruebas que estime convenientes”, de manera previa a la declaratoria de nulidad. En tal sentido, este órgano comunitario considera que la República del Perú habría incurrido en incumplimiento de los citados dispositivos andinos.

V. CONCLUSIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS

Por los argumentos expuestos en el presente Dictamen, la Secretaría General considera que la República del Perú, al no aplicar los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, ha incurrido en incumplimiento de los referidos dispositivos andinos, al haber dispuesto la nulidad de cinco resoluciones concesorias de marca, así como la cancelación de cinco certificados de registro marcario otorgados a favor de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C.

VI. MEDIDAS APROPIADAS PARA CORREGIR EL INCUMPLIMIENTO

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la República del Perú se encuentra obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas comunitarias en materia de propiedad industrial, bajo el principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario.

VII. PLAZO PARA REMITIR INFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, la República del Perú dispondrá de un plazo de quince (15) días, contados a partir de la notificación del presente Dictamen, para informar sobre las medidas dirigidas a corregir el incumplimiento o expresar su posición.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.