



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021

Proceso: 129-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial (consulta facultativa)

Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú

Expediente interno del consultante: 846863-2020

Referencia: Oposición formulada por Industrias Alimenticias Perman S.A. en contra de la solicitud de registro del signo **DONPAN** (denominativo)

Norma a ser interpretada: Artículo 147 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 222-2021/DSD-INF-INDECOPI de fecha 21 de abril de 2021, recibido vía *courier* el día 9 de junio del mismo año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 846863-2020.



El Auto de fecha 7 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Solicitante del registro

marcario: Miryam Choy Higa

Opositor: Industrias Alimenticias Perman S.A.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar si en el marco de la presentación de una oposición andina dentro del procedimiento administrativo de registro de una marca en los Países Miembros de la Comunidad Andina, la acreditación del interés real en el mercado necesariamente se sustenta sobre la base de una solicitud del registro de una marca idéntica a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro; o bastaría con presentar la solicitud de un registro que presente modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca registrada anteriormente en otro País Miembro.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

¹ Decisión 486.

«Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.»



D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.
2. Respuesta a la pregunta formulada por la Autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

- 1.1. En el proceso interno, Industrias Alimenticias Perman S.A., sobre la base de su marca **DONPAN** (mixta) registrada en la República de Colombia y del trámite de solicitud de registro del signo **DONPAN** (mixto) en la República del Perú, presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo **DONPAN** (denominativo), presentada por la señora Miryam Choy Higa. En atención a ello, resulta necesario desarrollar el presente acápite.

La oposición andina

- 1.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
- 1.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de «oposición andina».
- 1.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
- 1.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.²

² Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.



- 1.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca³, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
- 1.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:⁴
- a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
 - b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
- 1.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.⁵
- 1.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.⁶
- 1.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:⁷
- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2460 del 4 de marzo de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 02-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2576 del 3 de setiembre de 2015.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.



solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

- b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

1.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:⁸

- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).
- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.

1.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a «quien primero solicitó el registro de esa marca», el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.⁹

1.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:¹⁰

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2189 del 7 de mayo de 2013.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

¹⁰ Ibidem.



registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo¹¹.

El interés real en el mercado

- 1.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.
- 1.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.*
- 1.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca «idéntica» a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- 1.17. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro.
- 1.18. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de

¹¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2477 del 10 de abril de 2015.



los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

- 1.19. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.
- 1.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.

La acreditación del interés legítimo

- 1.21. En el caso de la oposición andina regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un País Miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro.
- 1.22. Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que:

«...la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.»¹²
- 1.23. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad¹³.
- 1.24. En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que

¹² Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 317.

¹³ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3319 del 20 de junio de 2018; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3632 del 16 de mayo de 2019.



formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos¹⁴.

- 1.25. En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.¹⁵
- 1.26. En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos¹⁶. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.
- 1.27. Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el País Miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios —presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un País Miembro de la Comunidad Andina.
- 1.28. Efectivamente, los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un País Miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro País Miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del *in dubio pro actione*, se debe

¹⁴ Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 809.

¹⁵ Hugo R. Gómez Apac, *El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. En: The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association, Vol. 108, N° 3, May-Jun, 2018, p. 749.

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de setiembre de 2016.



garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país.

- 1.29. Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.
- 1.30 Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
- 1.31. En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

2. Respuesta a la pregunta formulada por la Autoridad consultante

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

- 2.1. ¿En el marco de lo establecido en el Artículo 147 de la Decisión 486, se consulta si para acreditar el interés real en el mercado necesariamente debe solicitarse el registro de una marca idéntica a la



anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, o bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto a la marca que sirve de base para la oposición andina?

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **846863-2020**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

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

