



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: 198-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 624139-2015/DSD

Expediente interno del Consultante: 2188-2018-0-1801-JR-CA-25

Referencia: La oposición temeraria

Normas a ser interpretadas: Artículo 146 (párrafo tercero) de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. La oposición temeraria
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO

El Oficio N° 2188-2018-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de fecha 16 de mayo de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, a fin de resolver el proceso

¹ Del informe de consulta de Interpretación Prejudicial y de la Resolución 16 del 19 de marzo de 2019, se desprende que la Sala consultante solicitó la interpretación del tercer párrafo del Artículo

interno N° 2188-2018-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 20 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Pepsico Do Brasil Ltda.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú

Tercero Interesado: Corporación TDN S.A.C.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la posible temeridad en la oposición presentada por Pepsico Do Brasil Ltda., en contra del registro del signo **T QUALITA 1418 CORAZÓN DE LA FELICIDAD BIZCOCHO ESPECIAL CON CHISPAS SABOR A CHOCOLATE TODINNO** y logotipo (mixto), alegada por la compañía TDN S.A.C.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, del informe de consulta de Interpretación Prejudicial y de la Resolución 16 del 19 de marzo de 2019, se desprende que la autoridad consultante solicitó la interpretación del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486², el cual se interpretará por ser

146 de la Decisión 486.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

«**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas

pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria.
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria

- 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo **T QUALITA 1418 CORAZÓN DE LA FELICIDAD BIZCOCHO ESPECIAL CON CHISPAS SABOR A CHOCOLATE TODINNO** y logotipo (mixto), sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema.
- 1.2. El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.
- 1.3. Sobre el particular, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

«[L]a norma andina citada reconoce que las autoridades legislativas nacionales tienen la facultad de establecer o no sanciones, que resulten aplicables en aquellos casos en los que se compruebe o verifique que existió una oposición temeraria. Al efecto, deberán observar el Principio de Complemento Indispensable.

El Principio de Complemento Indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”⁴, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

(Negrilla agregada).

Adicionalmente, del informe de consulta de Interpretación Prejudicial y de la Resolución 16 del 19 de marzo de 2019, se desprende que la Sala consultante solicitó la interpretación del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486.

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 estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

(...)

⁴ Pablo E. Navarro, Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos, en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, abril 2011, pp. 109 -139.

Disponible: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf
(Consulta: 30 de junio de 2021).»³

- 1.4. De esta manera, sobre la base del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación nacional determinar si se sanciona o no la oposición temeraria, y de optar por la sanción, si utilizará la vía administrativa sancionadora, la penal, o ambas.
- 1.5. Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad, propio del derecho sancionador que regula el ius puniendi del Estado, tanto en el ámbito penal como en los procedimientos administrativos sancionadores, corresponde que tanto la conducta sancionable como la respectiva sanción se encuentren debidamente identificadas y descritas en la legislación nacional que resulte aplicable.
- 1.6. Así, el único extremo susceptible de interpretación por parte del Tribunal del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, y con carácter meramente orientativo, es el concepto mismo de «oposición temeraria».
- 1.7. De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:
 - a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;
 - b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;
 - c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,
 - d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.
- 1.8. No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 354-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4106 del 28 de octubre de 2020.

considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho, por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias entre sí.

- 1.9. Conforme a lo expuesto, la autoridad consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria.

2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

- 2.1. Dado que el párrafo tercero del Artículo 146 de la Decisión 486 remite en lo referente a las sanciones a la norma nacional, resulta necesario desarrollar el presente tema.

- 2.2. El Artículo 276 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

«**Artículo 276.**- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros».

- 2.3. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan «norma de clausura»⁴, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

- 2.4. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

«(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma

⁴ Pablo E. Navarro, Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, 2011, pp. 109-139.

En: <https://www.redalyc.org/pdf/3636/363635640006.pdf> (Consulta: 07 de julio de 2021).

integracionista». ⁵

- 2.5. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
- 2.6. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas». ⁶
- 2.7. Es decir, 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.
- 2.8. 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 estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. ⁷

2. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, 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.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233 del 5 de septiembre de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2004 de fecha 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 del 12 de noviembre de 2014.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014.

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 y 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015 y 2228 del 16 de agosto de 2013, respectivamente.

2.1. ¿En que supuestos corresponde sancionar una oposición temeraria?

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo desarrollado en el Tema 1 del Apartado E de la Presente Interpretación Prejudicial.

2.2. ¿Si el principio de complemento indispensable es de aplicación en el presente caso?

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo desarrollado en el Tema 1 del Apartado E de la Presente Interpretación Prejudicial.

2.3. ¿Cómo se define o conceptualiza el término «temeraria» en materia de protección marcaria?

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo desarrollado en el Tema 1 del Apartado E de la Presente Interpretación Prejudicial.

2.4. Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, es apelada únicamente por el opositor, ¿puede la segunda instancia administrativa considerar que sí ha existido oposición temeraria, pese a que dicho extremo no fue materia de apelación por parte del opositor?

Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, ha sido apelada únicamente por el opositor, se entiende respecto del extremo que declara infundada la oposición, el único asunto materia de pronunciamiento en el procedimiento recursivo consistiría en determinar si la oposición es fundada o infundada.

Dado que, en el supuesto abstracto materia de consulta, el único apelante es el opositor, quien en primera instancia administrativa ganó el extremo referido a la presunta existencia de oposición temeraria, el hecho de que la segunda instancia administrativa considere que sí ha existido oposición temeraria constituye una violación del «principio que prohíbe la reforma en peor», pues siendo el opositor el único apelante, su situación jurídica podría haber mejorado (si la segunda instancia hubiese revocado el fallo de la primera al considerar fundada la oposición) o seguir siendo la misma (en caso la segunda instancia confirme el fallo de la primera al considerar infundada la oposición) con la apelación, pero no debería empeorar, que es lo que sucedería si la segunda instancia se pronunciara sobre un extremo no apelado y en perjuicio del apelante.

Distinto sería el caso, si el solicitante del registro marcario hubiese apelado el extremo que desestimó la existencia de oposición temeraria.

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° **2188-2018-0-1801-JR-CA-25**, 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 de 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 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
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.