



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

**Proceso:** 80-IP-2021

**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:** 687264-2016/DSD

**Expediente interno del consultante:** 6478-2018-0-1801-JR-CA-26

**Referencia:** Acción reivindicatoria

**Norma a ser interpretada:** Artículo 237 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

### VISTOS:

El Oficio N° 6478-2018-0-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ de fecha 20 de abril de 2021 recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la 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 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 6478-2018-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Pilotes Terratest Perú S.A.C.

**Demandados:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi– de la República del Perú

Cimentaciones Prefabricados Terratest Perú S.A.C. y GTCEISU Construcción S.A.

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si procedería o no la acción iniciada por Cimentaciones Prefabricadas Terratest Perú S.A.C. y GTCEISU Construcción S.A. para reivindicar los derechos sobre la marca «PILOTES TERRATEST» (denominativa)<sup>1</sup> cuyo registro fue obtenido presuntamente de mala fe por parte de Pilotes Terratest Perú S.A.C.<sup>2</sup>

## C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486<sup>3</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser

---

<sup>1</sup> La acción reivindicatoria es solicitada para el registro de la marca «PILOTES TERRATEST» (denominativa), certificado N° 11012, registrada para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Pilotes Terratest Perú S.A.C. tiene las marcas «PILOTES TERRATES» (denominativas) registradas como marca multiclase para distinguir productos y servicios de las Clases 6, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 237.-** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

pertinente.

#### **D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

#### **E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486**

- 1.1. En el proceso interno, Cimentaciones Prefabricadas Terratest Perú S.A.C. y GTCEISU Construcción S.A. pretenden la reivindicación de los derechos sobre el registro de la marca «PILOTES TERRATEST» (denominativa), obtenido presuntamente de mala fe. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

- 1.2. El Artículo 237 de la Decisión 486 señala:

«Cuando **una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente** pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando **un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente** pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.»

(Énfasis agregado)

---

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.»

- 1.3. De acuerdo con lo establecido en la norma antes citada, la acción reivindicatoria procede únicamente respecto de una patente, un registro de diseño industrial y un registro de marca. No procede respecto de otros derechos de propiedad industrial.
- 1.4. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre estos se pueden realizar diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable prever una figura que recupere o reivindique derechos. En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de propiedad industrial.<sup>4</sup>
- 1.5. En el marco comunitario andino, se estableció la figura de la reivindicación, pero bajo presupuestos específicos que se explican a continuación:

El citado Artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.<sup>5</sup>

1.5.1. **Para patentes y diseños industriales:** procede la acción reivindicatoria en dos supuestos:

- Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello; o,
- Cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello.

Para el primer caso, se interpone una acción reivindicatoria con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferido al demandante; y, en el segundo, con el objeto de que se reconozca al accionante como solicitante del registro o cotitular del derecho.

1.5.2. **Para las marcas:** procede únicamente en el supuesto de que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a obtenerlo.

En ese caso, el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho de marca, según corresponda.

---

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé ciertos remedios para los casos en los que existió mala fe al solicitar el registro de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción.

- 1.6. Para los casos en que se solicite el registro de una marca, obrando de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (Artículo 172<sup>6</sup> de la Decisión 486). Por otra parte, cuando la marca sea solicitada sin la debida autorización del representante, distribuidor o un tercero autorizado para su uso, la norma comunitaria establece una causal relativa de irregistrabilidad (Artículo 136 Literal d)<sup>7</sup> de la Decisión 486); y, para los casos en que la solicitud de registro se haya presentado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el Artículo 137<sup>8</sup> de la Decisión 486.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> **Decisión 486**

«**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 registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

<sup>7</sup> **Decisión 486**

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

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...).»

<sup>8</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

1.7. La acción reivindicatoria establecida en la Decisión 486 tiene las siguientes características:

- **Legitimación activa**: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviese el derecho de solicitar u obtener una patente, un registro de marca o de diseño industrial.
- **Legitimación pasiva**: se demanda al solicitante de la patente o del registro de marca o de diseño industrial, o al titular del derecho de propiedad industrial en conflicto.
- **Objeto**: Con el ejercicio de la acción se pretende la restitución de la solicitud de registro o del derecho decurrente de éste, para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho. Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude y vulnerando los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de nulidad del registro por mala fe.
- **Procedimiento**: El procedimiento no se encuentra regulado en la normativa comunitaria. En consecuencia y de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe acudir a la normativa nacional para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción.
- **Indemnización de perjuicios**: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se pueden aplicar los presupuestos básicos previstos en el Artículo 243<sup>10</sup> de la Decisión 486 que regulan el tema en relación con la acción por infracción de derechos de marcas.

1.8. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción, el cual se calcula teniendo en cuenta el momento en el que primero expire uno de los dos siguientes plazos: i) cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca; o, ii) dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

- 1.9. En este último caso, si bien la norma se refiere a «el país», el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los Países Miembros debido a la repercusión comunitaria de la norma estudiada. Además de lo anterior, la norma excluye la aplicación de dicho término de prescripción, cuando estamos frente al supuesto en el que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.<sup>12</sup>
- 1.10. El análisis que realice la autoridad nacional competente debe partir de «indicios razonables» que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe. Para el caso particular, la mala fe podría materializarse por la intención de explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participación económica. Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse la existencia de un acto de mala fe.<sup>13</sup>
- 1.11. En el presente caso, se deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria.<sup>14</sup>

## **2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

### **2.1. ¿Qué características deberían reunir los indicios que demostrarían la mala fe en el registro de la marca cuya reivindicación se solicita?**

Tal como se indicó en el párrafo 1.10. de la presente Interpretación Prejudicial, el análisis que realice la autoridad nacional competente debe partir de «indicios razonables» que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe.

Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda ventaja económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación en el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

---

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>13</sup> *Ibidem.*

<sup>14</sup> *Ibidem.*

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante sobre la existencia de otra persona, natural o jurídica, que tuviera también el derecho de solicitar (cosolicitante) u obtener el registro como marca del signo solicitado (cotitular). En el caso de la cotitularidad, esta bien podría ser originaria, por ejemplo en el caso que demandante y demandado fuesen cotitulares del registro de una marca idéntica o similar en otro país; o, derivada, por ejemplo, de un acto por el cual el demandante se asoció al demandado, o como consecuencia de un contrato de cesión o transferencia, o por compartir una sucesión. Por otra parte, la mala fe también podría materializarse mediante la intención de explotar una marca en un determinado País Miembro sin brindar al demandante la posibilidad de obtener alguna participación económica, pese a tener el derecho de ser reconocido como cotitular del registro marcario correspondiente.

**2.2. ¿Qué implicancia tiene el principio de territorialidad en el marco de una acción reivindicatoria?**

La acción reivindicatoria no se relaciona con el principio de territorialidad. La persona afectada, con derecho a reclamar la reivindicación, puede tener su domicilio en un país distinto (incluso en un país ajeno a la Comunidad Andina) al del lugar donde presenta la acción reivindicatoria. Por tanto, registros marcarios otorgados en otros países pueden ser meritados, conjuntamente con otros medios probatorios, al momento de analizar el derecho que sustenta la acción reivindicatoria.

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° **6478-2018-0-1801-JR-CA-26**, 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 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
Secretario

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

**Hugo R. Gómez Apac**  
Presidente

**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.