

GUSTAVO LEÓN Y LEÓN DURÁN

**DERECHO DE MARCAS
EN LA
COMUNIDAD ANDINA
ANÁLISIS Y COMENTARIOS**



TOMO 1



IBAÑEZ

GUSTAVO LEÓN Y LEÓN DURÁN

DERECHO DE MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA

ANÁLISIS Y COMENTARIOS

TOMO 1


Grupo Editorial
IBÁÑEZ

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

León y León Durán, Gustavo Arturo, 1958-

Derecho de marcas en la comunidad andina : análisis y comentarios /
Gustavo León y León Durán. -- 2a ed. -- Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2022.

2 v.

Incluye índice analítico. -- Contiene bibliografía.

ISBN 978-958-791-448-1 (obra completa) -- 978-958-791-449-8 (volumen I)
-- 978-958-791-450-4 (volumen II)

1. Marcas registradas - Legislación - Región Andina 2. Propiedad industrial I.
Título.

CDD: 346.80488 ed. 23

CO-BoBN-a1079660

© GUSTAVO LEÓN Y LEÓN DURÁN

© GRUPO EDITORIAL IBÁÑEZ

Carrera 69 Bis N° 36-20 Sur

Teléfonos: 2300731 - 2386035

Librería: Calle 12B N° 7-12 L.1

Tels.: 2835194 - 2847524

Librería Teusaquillo: Calle 37 No. 19-07

Teléfonos: 7025760 - 7025835

Bogotá, D.C. - Colombia

www.grupoeditorialibanez.com

ISBN Obra Completa: 978-958-791-448-1

ISBN Volumen: 978-958-791-449-8

Diseño de carátula: Lady Vanessa Peña

Diagramación electrónica: Deissy Alejandra Rodríguez

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o
fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

Ley 23 de 1982

® 2022

PRESENTACIÓN

Como bien señala quien prologa el presente libro, los objetos protegidos por los derechos de propiedad industrial se dividen en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos. Los primeros son las creaciones técnicas (invenciones y modelos de utilidad) y las estéticas (diseños industriales). Los segundos tienen por finalidad diferenciar productos o prestaciones (marcas, indicaciones geográficas) o bien identificar y distinguir al empresario (nombres, rótulos y lemas comerciales) en el ejercicio de su actividad en el tráfico económico¹.

El Derecho de Marcas trata sobre las normas, principios, conceptos, instituciones, jurisprudencia y doctrina vinculados a los signos distintivos. La marca, como es evidente, es uno de ellos, y también el nombre comercial, el lema comercial, el rótulo (o enseña) y la indicación geográfica. Esta última agrupa, a su vez, a la denominación de origen y a la indicación de procedencia. En el Perú, una de las voces más autorizadas de la doctrina en materia de derecho de la propiedad industrial es, sin lugar a dudas, Gustavo Arturo LEÓN Y LEÓN DURÁN, a quien conozco de manera personal, resalto su valía profesional, felicito su rigor académico y admiro su nobleza y don de gente. Para mí es un honor presentar la segunda edición de este magnífico libro: «Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios».

Gustavo tiene más de tres décadas vinculado a la propiedad intelectual. Fue Director General de Derechos de Autor en la Biblioteca Nacional del Perú, Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), Director General en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Director General de Propiedad Industrial en el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), Director de las Oficinas de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Miembro de la Comisión de Derechos de Autor de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y Miembro de la Comisión Consultiva de Propiedad Intelectual y de

¹ OTERO LASTRES, José Manuel. "Capítulo I-Introducción". En: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Madrid: Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013, p. 61.

Marcas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Una trayectoria profesional impecable que evidencia solvencia en las dos ramas que conforman la propiedad intelectual: el derecho de autor y la propiedad industrial.

El trabajo de Gustavo es un Tratado de Derecho de Marcas. Está estructurado en función del articulado de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial², que es la ley de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina, el proceso de integración económica y social más longevo y exitoso de Sudamérica. El libro aborda todos los artículos y disposiciones transitorias de la Decisión 486, con excepción de los artículos 14 al 133³.

Dada la naturaleza de la norma materia de análisis, la obra empieza con el derecho comunitario andino y explica, entre otras instituciones del derecho andino, lo referido a la Interpretación Prejudicial, que es el mecanismo procesal por medio del cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) garantiza la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. En sus 37 años de funcionamiento, este Tribunal ha emitido cientos de interpretaciones prejudiciales que explican el contenido y alcance de diversas disposiciones de la Decisión 486. Como no podía ser de otra manera, el libro se nutre de los criterios jurídicos que el órgano jurisdiccional del proceso de integración andino ha vertido en materia de propiedad industrial, complementando su análisis con literatura jurídica y resoluciones de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi.

El lector podrá encontrar en el libro un tratamiento completo de la marca. Su marco teórico y conceptualización, sus clasificaciones y modalidades, su licencia y transferencia, los procedimientos para su registro y para la cancelación y anulación de este, y sobre la renuncia y la caducidad del registro. También aborda los otros signos distintivos contemplados en la Decisión 486: el nombre comercial, el rótulo o enseña, y la indicación geográfica (la denominación de origen y la indicación de procedencia). Siguiendo el diseño de la norma andina, luego explica lo referido a los signos notoriamente conocidos, la acción reivindicatoria, las acciones de infracción de los derechos de propiedad industrial, de las medidas cautelares y en frontera, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, los secretos empresariales y las acciones por competencia desleal.

² Aprobado por la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 600 del 19 de septiembre de 2000 y vigente desde el 1 de diciembre de dicho año.

³ Que regulan lo referido a patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrales.

La jurisprudencia y la doctrina conversan y se alimentan mutuamente. Los jueces suelen utilizar la doctrina para fundamentar sus fallos, los juristas analizan y critican estos fallos y proponen cambios de perspectiva. Si estas propuestas resultan acertadas y pertinentes, en fallos subsiguientes son tomadas en consideración; y el proceso comienza nuevamente. Una retroalimentación dinámica que refleja una evolución constante. La Decisión 486 cumple, dentro de un mes, 20 años de vigencia, pero la jurisprudencia del TJCA, apoyada por las corrientes doctrinarias y en ejercicio de un trabajo interpretativo creativo, ha ido adaptando las disposiciones redactadas hace dos décadas a las nuevas relaciones económicas, a los nuevos problemas, a los nuevos entornos tecnológicos.

Esta retroalimentación entre jurisprudencia y doctrina se presenta, por ejemplo, entre el TJCA y la doctrina esbozada por el autor del presente libro. Gustavo, como ya lo advertí, menciona los criterios jurídicos contenidos en la jurisprudencia de la corte andina, pero este tribunal cita, a su vez, los criterios desarrollados en la obra de Gustavo. No voy a referirme a todas las oportunidades en las que el TJCA ha citado a Gustavo, pero me gustaría centrarme en un par de ejemplos emblemáticos.

En la Interpretación Prejudicial 92-IP-2019⁴, el Tribunal desarrolló criterios interpretativos respecto de la marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral, y uso real y efectivo, así como sobre su diferenciación con la marca renombrada. Dado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, el TJCA procedió a señalar que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación en lo que respecta a dicha clase de marcas.

En ese contexto, el Tribunal consideró que si las marcas renombrada y notoria están protegidas en un país miembro, así no estén registradas ni sean usadas en dicho país –en virtud al rompimiento del principio de uso real y efectivo–, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. De modo que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no opera de la misma manera tratándose de las marcas renombrada y notoria. Dado que en estos dos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación⁵.

⁴ De fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3753 del 6 de septiembre de 2019.

⁵ Interpretación Prejudicial 92-IP-2019, p. 15.

El razonamiento del Tribunal descrito en el párrafo precedente fue apoyado doctrinariamente con la siguiente cita de la primera edición del libro de Gustavo, que en la presente edición se encuentra en la página 496:

«Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos»⁶.

El segundo ejemplo que me gustaría dar es el de la Interpretación Prejudicial 562-IP-2018⁷, en la cual el TJCA abordó la figura de la oposición temeraria. El tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 establece que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. La norma andina no dice más. Calla en cuanto a dar una definición de oposición temeraria. Por tanto, correspondía al Tribunal, mediante la interpretación jurídica, dotar de contenido a dicha disposición con el objeto de determinar en qué circunstancias la oposición al registro de una marca es temeraria. En esa oportunidad, el Tribunal, parafraseando la obra de Gustavo⁸, señaló que se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con la manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin un real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria, continuó el Tribunal –apoyándose en el razonamiento de Gustavo–, supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe. A modo de ejemplo, agregó, estaremos ante una oposición de esa naturaleza cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe⁹.

⁶ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Lima: ECB Ediciones S.A.C. - Thomson Reuters, 2015, p. 468.

⁷ De fecha 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3554 del 4 de marzo de 2019.

⁸ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Op. cit.*, pp. 325 y 326.

⁹ No obstante haberse parafraseado el texto de Gustavo (ibidem), a nota de pie de página el Tribunal citó, literalmente, los siguientes párrafos de la primera edición de su libro:

«...Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definición de "oposición temeraria", aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La "oposición temeraria" supone actuar

En esta segunda edición, el autor mantiene los criterios esbozados con el objeto de identificar un supuesto de oposición temeraria, pero agrega que el TJCA ha hecho suyos tales criterios. Así, en la página 342 del presente libro, Gustavo cita las partes pertinentes de la Interpretación Prejudicial 562-IP-2018, providencia judicial que contiene los criterios que él esbozó en la primera edición de esta obra.

Lo expuesto es una muestra de la retroalimentación que existe entre doctrina y jurisprudencia. En la primera edición de este libro, del año 2015, Gustavo, conocedor del derecho de propiedad industrial, mencionó lo que a su juicio son criterios que permiten conceptualizar la figura de la oposición temeraria. Cuatro años después, el Tribunal necesita explicar qué se entiende por oposición temeraria y en una interpretación prejudicial de febrero de 2019 hace suya la doctrina que el autor de este libro había pincelado cuatro años antes. Al actualizar su obra y publicar esta segunda edición, Gustavo puede señalar que los referidos criterios ya no son solo un aporte doctrinario propuesto por él, sino que constituyen jurisprudencia vinculante del TJCA, por lo que tales criterios deben ser seguidos por las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los países miembros de la Comunidad Andina.

Qué mejor distinción, pues, a la obra de Gustavo LEÓN Y LEÓN, que reconocer que su pensamiento, al incorporarse en las interpretaciones prejudiciales del órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino, se convierte en un faro que guía la actuación de las autoridades de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Las ideas de Gustavo siempre serán un referente doctrinario en lo atinente al derecho de propiedad industrial de la Comunidad Andina.

Quito, noviembre de 2020.

HUGO R. GÓMEZ APAC
*Magistrado por la República del Perú en el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*

con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...»

«En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe...».



DERECHO COMERCIAL

El Derecho de Marcas trata sobre las normas, principios, conceptos, instituciones, jurisprudencia y doctrina vinculados a los signos distintivos. La marca, como es evidente, es uno de ellos, y también el nombre comercial, el lema comercial, el rótulo (o enseña) y la indicación geográfica.

El trabajo de Gustavo es un Tratado de Derecho de Marcas. Está estructurado en función del articulado de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que es la ley de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina, el proceso de integración económica y social más longevo y exitoso de Sudamérica. El libro aborda todos los artículos y disposiciones transitorias de la Decisión 486, con excepción de los artículos 14 al 133.

El lector podrá encontrar en el libro un tratamiento completo de la marca. Su marco teórico y conceptualización, sus clasificaciones y modalidades, su licencia y transferencia, los procedimientos para su registro y para la cancelación y anulación de este, y sobre la renuncia y la caducidad del registro. También aborda los otros signos distintivos contemplados en la Decisión 486: el nombre comercial, el rótulo o enseña, y la indicación geográfica (la denominación de origen y la indicación de procedencia).

Hugo R. Gómez Apac

Magistrado por la República del Perú en el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

ISBN: 978-958-791-448-1

