



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

**TESIS**

**“COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE  
LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE  
DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”**

**PRESENTADO POR:**

**DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**ASESORES**

**Dr. Godofredo Jorge Calla Colana**

**Dra. Jessica Pilar Hermoza Calero**

**LIMA, PERÚ**

**2018**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**DICTAMEN DE EXPEDITO DE TESIS  
N° 088-T-2018-OIYPS-FDYCP-UAP**

Visto, el Oficio N° 384-2018-OGYT-FDYCP-UAP, de fecha 13 de noviembre de 2018 de la Oficina de Grados y Títulos, en el que se solicita la revisión final del trabajo de Investigación presentado por el bachiller **JHONNY WILBER DIAZ CCOYLLO** a fin que se declare expedita para sustentar la tesis titulada **“COMPETENCIAS JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVENCIONES SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”**.

**CONSIDERANDO:**

**Primero:** El Reglamento de Grados y Títulos aprobado por Resolución Rectoral N° 15949-2015.R-UAP de fecha 28.12.2015, contempla las disposiciones normativas correspondientes a las funciones de las Oficinas de Investigación, el mismo que concuerda con lo dispuesto por el Reglamento de Investigación e Innovación Tecnológica aprobado por Resolución Rectoral N° 17483-2017-R-UAP de fecha 15.12.2016.

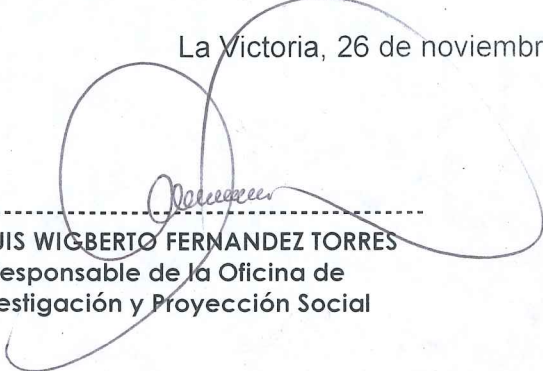
**Segundo:** De la revisión de la tesis, se aprecia que esta cuenta con el informe del asesor metodológico Dr. Godofredo Jorge Calla Colana de fecha 29 de octubre de 2018 y el informe de la asesora temática Dra. Jessica Pilar Hermoza Calero de fecha 08 de noviembre de 2018, quienes señalan que la tesis ha sido desarrollada conforme a las exigencias requeridas para el trabajo de investigación correspondiente al aspecto temático y procedimiento metodológico.

**DICTAMEN:**

Atendiendo a estas consideraciones y al pedido del bachiller, esta Jefatura **DECLARA EXPEDITA LA TESIS**; titulada **“COMPETENCIAS JURIDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVENCIONES SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”**. Debiendo el interesado continuar y cumplir con el proceso y procedimiento para que se le programe el examen oral de sustentación de Tesis.

La Victoria, 26 de noviembre de 2018

Atentamente.-



-----  
DR. LUIS WIGBERTO FERNANDEZ TORRES  
Responsable de la Oficina de  
Investigación y Proyección Social

## INFORME N° 0029- G.J.C.C.T.C -2018

**AL** : **Dr. Jesus Manuel Galarza Orilla**  
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

**DE** : **Dr. Godofredo Jorge Calla Colana**  
Docente Asesor  
Código N° 054077

**REFERENCIA:** Resolución Decanal N° 2052-2018-FDYCP-UAP

**ASUNTO** : Asesoría metodológica: Tesis

**BACHILLER** : DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER

**Título:** "COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017"

**FECHA** : 29 de octubre de 2018

---

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a la referencia, a fin de hacer de vuestro conocimiento el presente informe, la evaluación de los aspectos de forma y fondo:

### **1. DE LOS ASPECTOS DE FORMA**

Se ha considerado la **Resolución Vicerrectoral N° 2342-2013-VIPG-UAP**, que regula la estructura del proyecto de Tesis, la estructura de la Tesis, y que hace referencia a las **normas del APA**.

### **2. DE LOS ASPECTOS DE FONDO**

#### **TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Con relación al título del tema de investigación: "*COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017*", se considera que este título cumple con los requisitos fundamentales establecidos, de acuerdo a los requisitos que pide la UAP por lo cual debe quedar expedito para la sustentación.

#### **DEL CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

##### **– Descripción de la realidad problemática**

El bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, describe en forma coherente la realidad del problema planteado, ya que se señala los hechos, los acontecimientos que están en el entorno social y jurídico,

reconociendo los datos empíricos e intelectuales, ubicándose en un contexto geopolítico, socioeconómico, histórico y político.

- Justificación e importancia de la investigación

La investigación analizó la "COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017",. La información recogida es fehaciente y útil.

## **EL CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO**

- Antecedente de la Investigación

Si están consignadas las investigaciones internacionales y nacionales de acuerdo al tema planteado.

- Bases Teóricas

Las bases teóricas de esta investigación se desarrollaron sobre el efecto del interés jurídico de la comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos en controversia sobre derecho de marca comercial registrada.

- Bases Legales

Si, se consignan las normas y leyes que guardan relación con el problema planteado.

- Definición de Términos Básicos

Se consignan los términos de investigación más importantes de la investigación.

## **DEL CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

- Discusión de Resultados

En cuanto se refiere a los resultados y a las encuestas que son consignadas en cuadros o tablas, muy bien ordenadas que ordenan el aporte de la percepción del instrumento aplicado a una muestra de 60 especialistas del problema planteado.

- Conclusiones

Esta investigación consigna conclusiones que guardan relación lógica con el problema y el objetivo planteado, siendo importante las conclusiones a las que se llegó.

- Recomendaciones

Las recomendaciones consignadas tienen asidero en la competencia jurídica de la comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada nuestro país.

- Fuentes de información

Hay un orden en las fuentes bibliográficas y cumple con la técnica APA.

### CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, habiéndose cumplido con las sesiones de asesoramiento correspondiente en el **aspecto metodológico se considera** que el bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, ha realizado la **tesis** conforme las exigencias establecidas por la Facultad para su preparación y elaboración; el mismo que está concluido y listo para ser sustentado.

Atentamente,



Dr. Godofredo Jorge Calla Colana  
Asesor Metodológico

INFORME N° 0022 JPHC-TC-2018

AL : Dr. Jesús Manuel Galarza Orrilla.  
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

DE : Dra. Jessica Pilar Hermoza Calero.  
Docente Asesor  
Código N° 054156

REFERENCIA: Resolución Decanal N° 2052-2018-FDYCP-UAP

ASUNTO : Asesoría Temática: Tesis

BACHILLER : DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER

Título: TESIS

"COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017"

FECHA : 08 de noviembre de 2018

---

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a la referencia, a fin de hacer de vuestro conocimiento el presente informe, la evaluación de los aspectos de forma y fondo:

**1. DE LOS ASPECTOS DE FORMA**

Se ha considerado la Resolución Vicerrectoral N° 2342-2013-VIPG-UAP, que regula la estructura del proyecto de Tesis, la estructura de la Tesis, y que hace referencia a las normas del APA.

**2. DE LOS ASPECTOS DE FONDO**

**TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Con relación al título: "*COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017*", Si está bien planteado el título, ya que cumple con los requisitos establecidos, para un trabajo de investigación a nivel de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas.

**CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Con referencia a este punto, metodológicamente se consideramos trascendental, ya que de este se deriva todo el desarrollo del trabajo de investigación, en consecuencia, describimos los puntos más resaltantes:

- Descripción de la realidad problemática

En cuanto se refiere a este aspecto, el bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, plantea de forma correcta el problema, y como se desarrolla en la sociedad en el marco jurídico del contexto actual, cuenta con los requisitos y naturaleza de un estudio coherente.

- Delimitación de la Investigación

Delimitación de la investigación, se hizo de acuerdo a los parámetros de la Universidad Alas Peruanas, tomando en cuenta la delimitación espacial, temporal, social y conceptual.

- Problemas de la Investigación

Respecto a este punto fundamental, el Bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, ha desarrollado tanto el problema general como los problemas específicos, de acuerdo a una adecuada operacionalización de las categorías, observándose una correcta relación lógica entre el problema general y el título de la investigación.

- Objetivos de la Investigación

Se observa un planteamiento adecuado de los mismos, tanto del objetivo general, como de los específicos, además fueron redactados con verbo infinitivo, tal como advierte la teoría.

- Hipótesis y variables de la investigación

La hipótesis está bien planteada en forma afirmativa.

- Metodología de la investigación

En cuanto a la metodología se explica los pasos de una verdadera investigación y los enfoques respectivos.

- Justificación e importancia de la investigación

Se señala la importancia y por qué se desarrolla esta investigación, considera su justificación de acuerdo a los criterios establecidos por la teoría de la investigación científica

## **EL CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO**

- Antecedentes de la Investigación

Si se consignan los antecedentes respectivos, sean internacionales o nacionales.

- Bases teóricas

Se desarrolla teoría científica con el problema planteado.

- Bases Legales

Empezando por la Constitución Política y demás normas legales que tienen relación con el problema planteado.

- Definición de Términos Básicos

Consignan los respectivos términos científicos básicos.

## **DEL CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

- Análisis de Tablas y Gráficos

Las tablas y gráficos están correctamente interpretadas.

- Discusión de Resultados

La discusión está bien encaminada al hacer un resumen general y contrastar con los antecedentes y con las teorías planteadas.

– Conclusiones

Si están bien planteadas y guardan relación directa con los objetivos de la investigación.

– Recomendaciones

Dichas recomendaciones están bien planteadas con las necesidades que la investigación plantea.

– Fuentes de información

Existe una correcta aplicación de las técnicas APA.

## **ANEXOS**

### **Matriz de Consistencia**

En cuanto se refiere a la matriz de consistencia si se consigna.

### **Instrumentos**

Se consignan los instrumentos respectivos, con la respectiva validación por expertos.

## **LENGUAJE UTILIZADO EN EL TRABAJO**

Se ha identificado las normas legales aplicables al tema de investigación, sustento legal para resolver las preguntas planteadas en el problema y respondidas en la discusión, arribando sus propias conclusiones y recomendaciones. Se ha empleado Fuente Bibliográfica, tanto de legislación nacional como derecho comparado, existiendo coherencia en la redacción del tema de investigación

## **CONCLUSIÓN**

Por lo expuesto, habiéndose cumplido con las sesiones de asesoramiento correspondiente al Aspecto Temático de la tesis titulada: "COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIA SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017", considero que el Bachiller DIAZ CCOYLLO, JHONNY WILBER, ha realizado el trabajo de investigación modalidad de Tesis, conforme a las exigencias establecidas por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas, para su preparación y elaboración; el mismo que está concluido y listo para ser sustentado.

Atentamente,



---

Dra. Jessica Pilar Hermoza Calero

Asesor temático



## DEDICATORIA

A mi familia que me tuvo paciencia, cariño y en especial al amor de mi vida que es mi motivación constante.

## AGRADECIMIENTO

A mis docentes de Pregrado de Alas Peruanas.

## RECONOCIMIENTO

A mis asesores.

## RESUMEN

Nuestro sistema económico, fomenta la inversión privada, garantizando al inversionista nacional y extranjero la protección de su propiedad y patrimonio, permitiendo la extensión de los vínculos de comercio. Considerando que la finalidad y organización regional tiene como fin de alcanzar el desarrollo, a través de políticas que permitan unificar un marco normativo, es que surge la controversia de identificar ¿Cuál es el efecto de la competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017?

El método de investigación que se aplicó en la presente es el deductivo hipotético, con un diseño no experimental transversal, de nivel descriptivo causal, que se aplica a través de la operacionalización de dos instrumentos (técnica de la encuesta) plasmada en dos cuestionarios que permiten la recolección de datos sobre las variables al ser aplicados a la muestra compuesta por 60 profesionales especialistas en derecho empresarial y propiedad industrial.

La conclusión fue que, se ha demostrado que el alcance de la Comunidad Andina respecto al Derecho de Propiedad Industrial, está delimitada a ejercerse ante el incumplimiento de los lineamientos acordados por parte de las autoridades, por lo que la remisión de las controversias por derecho de marca registrada, no cuentan con el fundamento para que sean revisados por la Secretaria General o el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, causando un efecto negativo en el Derecho marcario. La solución es la propuesta de un anteproyecto de Ley reconociendo que la integridad de la imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo entonces establecerse estrategias y mecanismos de protección al derecho marcario a fin de proteger al inversionista privado y al consumidor o usuario.

**PALABRAS CLAVE:** Competencia, Derecho marcario, Dirección de signos distintivos, INDECOPI, Marca, Propiedad industrial, Propiedad intelectual, Registro de marca.

## ABSTRACT

Private investment is encouraged, guaranteeing the national and foreign investors the protection of their property and assets, allowing the extension of trade links. Considering that the aim and regional organization is to achieve development, through policies that allow unifying a normative framework, is that the controversy arises to identify What is the effect of the legal competence of the Andean Community within the processes internal judicial, in controversies on right of registered commercial trademark, Lima 2017 ?.

The research method that was applied in the present is the hypothetical deductive, with a non-experimental transverse design, of causal descriptive level, which is applied through the operationalization of two instruments (survey technique) embodied in two questionnaires that allow the collection of data on the variables when applied to the sample composed of 60 professionals specialized in business law and industrial property.

The conclusion was that it has been demonstrated that the scope of the Andean Community with respect to Industrial Property Law is limited to be exercised in the event of non-compliance with the guidelines agreed upon by the authorities, so the referral of disputes by right of registered trademark, do not have the basis to be reviewed by the General Secretariat or the Court of Justice of the Andean Community, causing a negative effect on trademark law. The solution is the proposal of a draft law recognizing that the integrity of the image of each productive unit is essential, and then strategies and mechanisms should be established to protect the trademark law in order to protect the private investor and the consumer or user.

**KEY WORDS:** Competence, trademark law, address of distinctive signs, INDECOPI, Brand. Industrial property, Intellectual property, Trademark registration.

.

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	li
AGRADECIMIENTO .....	lii
RECONOCIMIENTO .....	lv
RESUMEN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ÍNDICE .....	vii
INTRODUCCIÓN .....	ix
CAPÍTULO I .....	12
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO .....	12
1.1 Descripción de la realidad problemática. ....	12
1.2. Delimitaciones del problema. ....	15
a) Espacial .....	15
b) Social .....	15
c) Temporal .....	16
1.3. Definición operacional del problema. ....	18
1.3.1. Problema general .....	18
1.3.2. Problemas específicos .....	18
1.4. Objetivos de la investigación .....	19
1.4.1. Objetivo general .....	19
1.4.2. Objetivos específicos .....	19
1.5. Hipótesis de investigación. ....	20
1.5.1. Hipótesis general .....	20
1.5.2. Hipótesis específicas .....	20
1.5.3. Variables y dimensiones .....	21
1.6. Metodología de la Investigación .....	26
1.6.1. Tipo y nivel de investigación. ....	26
1.6.2. Método y Diseño de investigación. ....	28
1.6.3. Población y Muestra. ....	32
1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. ....	36
1.6.5. Justificación, importancia y limitaciones. ....	37
CAPÍTULO II .....	41
MARCO TEÓRICO .....	41

2.1	Antecedentes de la investigación .....	41
	Antecedentes nacionales .....	41
	Antecedentes internacionales .....	44
2.2.	Bases legales .....	47
	Nacional.....	47
	Internacional .....	50
2.3.	Bases teóricas.....	54
2.4.	Definición de términos básicos.....	77
CAPÍTULO III.....		81
ANÁLISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS.....		81
3.1	Análisis de Tablas y gráficos .....	81
3.3.	CONCLUSIONES.....	110
3.4.	RECOMENDACIONES .....	112
BIBLIOGRAFÍA.....		114
ANEXOS.....		118
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA.....		119
ANEXO 2: Cuestionario .....		120
ANEXO 3:Anteproyecto de Ley.....		124

## INTRODUCCIÓN

Esta investigación denominada: “Competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017” surge de la necesidad de demostrar que existe afectación al derecho de propiedad y a la inversión privada, cuando surgen controversia en el registro de marca, en consideración de que estas se ventilan dentro de la vía administrativa, en el organismo autónomo INDECOPI, según las facultades que se le delegan por Decreto Legislativo N° 1075 Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075 y Decreto Legislativo 1033 Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, considerando que reconocen la competencia de resolver en primera instancia a la Dirección de signos distintivos del INDECOPI y al Tribunal del INDECOPI, a través de la Sala de propiedad intelectual, en segunda y última instancia como vía resolutoria, que está sujeta a ser revisable en el Poder Judicial, luego de haberse agotado la vía administrativa, pudiendo llegar a Casación, afectando con ello el debido proceso y resultando una vulneración a los derechos reconocidos constitucionalmente, propiedad y el libre ejercicio de empresa.

Tal como se puede reconocer el sistema administrativo, es deficiente, respecto a la solución de controversias, originando procedimientos administrativos extensos que van generando afectación económica e incluso desprotección al consumidor o usuario.

Esta investigación cuyo alcance está sustentado el reconocimiento de las facultades y competencia resolutoria a la autoridad INDECOPI, como aquella que cuenta con autonomía y reconocimiento para resolver las controversias dentro del reconocimiento del marco normativo de la Comunidad Andina, por ser órgano especializado que mediante Ley tiene delegada sus funciones resolutorias, no se encuentre afectada por la sede judicial y además por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando que todas las normas contenidas en el



ordenamiento jurídico peruano, están formuladas, bajo los lineamientos de dicho organismo del cual el Perú es parte.

Se realizó el presente estudio porque faltan investigaciones que, den solución al tema porque se frena la libre comercialización y la iniciativa privada. El trabajo está pensado para dotar de marco teórico; pero, sobre todo de proponer normativa acorde a la problemática. El método utilizado es el hipotético deductivo, las limitaciones fueron mayormente personales como el tiempo y el económico, pero, fueron salvados por la propia investigadora. El estudio está pensando en forma que se pueda viabilizar un cambio normativo.

El estudio consta de tres capítulos:

Capítulo I - Problema de investigación surge del siguiente problema: ¿Cuál es el efecto de la competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017?, por considerar que la Comunidad Andina, cuenta con la facultad de crear el marco normativo aplicable en cada uno de los países miembros, por ello habiendo reconocido dentro de su marco normativo aspectos relevantes y a una autoridad dispuesta por el Estado como ente encargado de las funciones de derecho marcario, el alcance resolutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad, no debería intervenir resolutivamente respecto a las decisiones tomadas por la jurisdicción nacional.

Las Hipótesis, variables y su operacionalización, se sustentan en el análisis del marco teórico, las normas y la percepción legal que los especialistas reconocen frente a esta realidad fáctica, de afectación que se produce al derecho de propiedad y a la inversión privada, cuando existen controversias respecto al derecho marcario, en consideración de que no se cumple la simplificación administrativa, según Decreto Legislativo N° 1309 Norma de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del INDECOPI y Decreto Legislativo N° 1310 medidas adicionales de simplificación administrativa.

Capítulo II - Marco Teórico: Para el desarrollo del marco teórico, se han identificado las variables, que responden a los ejes esenciales de estudio, permitiendo con ello centrar la problemática de investigación y delimitar siguientes ejes analizados, considerando por ello como primer eje, el alcance de la Comunidad Andina en los procesos internos, para resolver las controversias relativas a Derecho marcario, considerando que el documento normativo Decisión 486, expresa los lineamientos a contemplar en las normas internas de los países miembros y así también la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como órgano de justicia regional que conoce la acción de incumplimiento, persistentes que han sido resueltas en la Secretaria General, a fin de otorgar un clima de seguridad jurídica entre los actores del proceso subregional de integración.

Para el segundo eje, se ha considerado las controversias sobre derecho de marca comercial registrada, que se ve afectada por la solicitud de registro mediante acción de oposición, por ser este un mecanismo que permite garantizar el derecho a la propiedad intelectual además de garantizar al inversionista privado, la protección de su inversión y proteger al consumidor o usuario de los riesgos de confusión.

Capítulo III: Sistematiza la información recolectada permitiendo procesar, analizar e interpretar los datos, para ser representados en cuadros y gráficos trabajados con la técnica estadística SPSS 24.

## **CAPÍTULO I**

### **PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO**

#### **1.1 Descripción de la realidad problemática.**

El Derecho marcario, representa para la inversión privada un elemento de fundamental protección, considerando que la marca es el signo que otorga al empresario, el reconocimiento de la calidad de sus productos o servicios, generando con ello que los consumidores y usuarios puedan decidir sin errores.

La protección que se otorga al derecho de propiedad intelectual respecto a la marca, se sustenta en un derecho a la propiedad industrial por estar dentro del ámbito comercial, de ello que en consideración de la tendencia a integración que se produce de la globalización, es que se busca proteger universalmente los derechos reconocidos a las unidades productivas de todo el mundo, a través de organismos de integración regional, que protejan los derechos a la propiedad intelectual, como un bien inmaterial, que representa para el inversionista el signo distintivo de la calidad y prestigio que ha venido desarrollando durante el ejercicio de sus actividades en el mercado.

Considerando entonces que existe necesidad de garantizar que ante controversias que se generan por la afectación al Derecho marcario, cuando existe en la solicitud de registro de marca similitudes a una que ya se encuentra registrada, en cualquiera de sus elementos constitutivos, se le otorga al propietario la facultad y legitimidad de acción de oposición, accionando su derecho en la vía administrativa reconocida por el ordenamiento jurídico, a través de normas vigentes y cuya base para su formulación se encuentra en las normas supranacionales y regionales tal como la Comunidad Andina, en la cual nuestro país es miembro.

Es esta consideración de que la comunidad andina construye un derecho efectivo para la protección de la propiedad intelectual, según refiere (Helfer, 2009, pág. 46) “ha contribuido a construir un estado de derecho efectivo en propiedad intelectual en una región de sistemas jurídicos relativamente débiles la prevalencia del orden”, sin embargo este se torna deficiente ante la falta de eficacia por parte de las autoridades internas cuya competencia se atribuye a INDECOPI, mediante la Dirección de distinción de signos y la Sala de Propiedad Intelectual, además de la atribución que se otorga al Poder Judicial luego de acabada la vía administrativa.

Tal es entonces que la competencia resolutoria que recae en la Comunidad Andina, tiene alcance respecto a la afectación que se produzca a los miembros de la Comunidad Andina o persona natural que mediante acción de cumplimiento ante la Secretaría General, por incumplimiento de obligaciones ante la expedición de normas internas contrarias al orden jurídico andino, o que dificulten su aplicación, con lo cual de haberse determinado la conducta infractora por parte de la Secretaría General, se resuelve en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Cabe resaltar que el Estado peruano en amparo de las normas supranacionales y las regionales de la Comunidad Andina, tiende a crear un marco normativo acorde a lo contemplado en las normas comunitarias, a fin de garantizar el reconocimiento de los derechos a la propiedad intelectual del

derecho marcario, como un factor de relevancia para el desarrollo económico, protegiendo los derechos que le otorga la titularidad de la marca de la cual ostenta goza un prestigio que genera otros derechos como el otorgar uso a un tercero y la posición en un mercado por la preferencia del consumidor por considerar la satisfacción que el e provee el producto o servicio.

Las controversias sobre el Derecho de marca comercial registrada, se originan en el marco de la propiedad industrial delimitado por la Comunidad Andina, mediante la Decisión 486, en la cual se reconocen la competencia y facultades delegadas a las autoridades que el Estado atribuya su tratamiento.

Este marco normativo tiene como finalidad regular el uso de las marcas, considerando que este comprende una propiedad inmaterial que cuenta con la protección especial en consideración que representa el signo distintivo de una unidad productiva dentro de un mercado, el cual garantiza al consumidor o usuario la confiabilidad en el producto o servicio que elige.

Tal es que su normatividad representa un lineamiento que debe estar expreso en la normativa peruana en atención a que el alcance normativo de la Comunidad Andina, tiene prevalencia respecto a la norma interna.

Cabe resaltar que así también la Comunidad Andina esta faculta y confiere potestades para resolver controversias a su Secretaria General, en atención al incumplimiento de las normas orientadoras del derecho interno de los países miembros, llegando a tener alcance resolutivo frente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando persiste la conducta infractora por parte del Estado o por exceder el plazo de 75 días de emitir dictamen por parte de la Secretaria General.

Se reconoce que el derecho de propiedad industrial delimitado por el marco normativo de la Comunidad Andina, asumido dentro del ordenamiento jurídico nacional, responde al interés de conservar y garantizar la seguridad jurídica del mercado, protegiendo el derecho del titular de la marca, en relación a que este

conforma parte de un signo distintivo de su unidad productiva, con la cual garantiza al consumidor o usuario la seguridad de alcanzar a cubrir las necesidades con el producto de su preferencia. Es decir la controversia en derecho marcario se resume a dos intereses, es decir al interés de protección al titular del derecho de propiedad que recae en el bien inmaterial: marca, así como al consumidor, garantizando que no exista riesgo de confusión al optar por un producto o servicio en el cual confía y elige por considerar que satisface sus necesidades, pero, se limita por lo complejo dilatorio y por ello se propone el cambio normativo.

## 1.2. Delimitaciones del problema.

### a) Espacial

La aplicación de la investigación se realiza en el distrito de Lima Cercado, teniendo en cuenta los especialistas del distrito judicial Lima.

### b) Social

La delimitación de la aplicación de la presente investigación se desenvuelve en el ámbito de la propiedad industrial, a través del derecho marcario, que alcanza los lineamiento legales creados por la Comunidad Andina, considerando la finalidad de dicho organismo regional, se fundamenta en garantizar la seguridad jurídica para los países miembros.

Sin embargo, a fin de garantizar el aporte significativo de los instrumentos bajo la técnica de encuesta y alcanzar la validez dogmática jurídica la aplicación de los dos cuestionarios tendrá como referente a especialistas en derecho empresarial y propiedad industrial, esto es **abogados**, excluyendo a los mismos empresarios, porque el presente estudio es de dogmática jurídica.

c) Temporal

La presente investigación, se realiza de abril 2017 a diciembre 2017.

d) Definición conceptual

**Variable independiente: Competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos**

Teóricamente el estudio se basa en posiciones sobre el impacto de la globalización en relación con el tema de la propiedad industrial, ha sido enorme. Como hemos visto, la producción y el intercambio comercial de bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento se ha concentrado especialmente en la producción y comercialización de bienes con mayor intensidad en conocimiento. (Ramírez Rincón)

Siendo el tema de la presente investigación la marca, por considerarse que cumple la función distintiva, lo cual se puede reconocer en las citas siguientes: (Otamendi, 1999, pág. 7) “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pág. 53) “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos de fábrica que comercializa o los servicios que presta”.

La calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes cuestiones como: el sistema de cesión vinculada a la empresa o libre, y la dependencia o independencia entre el derecho de marca reconocido en el país de origen y los derechos de la marca protegidos en terceros países. (Fernández - Novoa, 2004, pág. 28)

Teoría derecha de la personalidad, esta teoría fue desarrollada por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la existencia de una relación estrecha en la marca y la persona, en consideración que un nombre

individual o comercial, conforma parte de la denominación de productos, que la elige la persona, que tiene como principio la universalidad al reconocerse que es un derecho que puede ejercerse en cualquier espacio territorial.

### **Variable dependiente: Controversias sobre derecho de marca comercial registrada**

Con relación a esta variable, La Decisión 486, al respecto en el artículo 226 con el siguiente texto: Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Al respecto la jurisprudencia andina, determina que la marca permite identificar productos y servicios, por lo que se otorga al titular derecho de ejercer acciones contra terceros que pretendan registrar una marca con signos semejantes que lleven a: i) confusión directa,



vincula la identidad induciendo al consumidor o usuario a adquirir determinado producto o servicio o ii) confusión indirecta, que considera la vinculación que hace el consumidor respecto al origen empresarial del producto o servicio.

### **1.3. Definición operacional del problema.**

#### **1.3.1. Problema general**

¿Cuál es el efecto de la competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017?

#### **1.3.2. Problemas específicos**

- a) ¿Cuál es la relevancia de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional?
- b) ¿Cuál es el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para alcanzar a los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos?
- c) ¿Cuál es el efecto que se produce en los procesos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina para garantizar a nivel nacional la protección marcaría?
- d) ¿Cuál es la necesidad de reconocer la Competencia resolutive, a la comunidad andina en la afectación al derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel nacional?

## **1.4. Objetivos de la investigación**

### **1.4.1. Objetivo general**

Determinar el efecto de la competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017.

### **1.4.2. Objetivos específicos**

- a) Evaluar si es relevante la aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaria a nivel nacional.
- b) Evaluar el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos.
- c) Analizar la afectación que produce en los procesos, el otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina para garantizar a nivel nacional la protección marcaria.
- d) Analizar si es necesario reconocer la Competencia resolutive, a la comunidad andina en la afectación al derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel nacional.

## **1.5. Hipótesis de investigación.**

### **1.5.1. Hipótesis general**

La competencia jurídica de la Comunidad Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos. Lima 2017.

### **1.5.2. Hipótesis específicas**

- a) La relevancia de aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaria a nivel nacional, afecta la solución de controversias.
- b) El alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos genera que la solución de controversias se prolonguen afectando con el ello el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.
- c) Existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina respecto a la protección marcaria, a nivel nacional.
- d) La competencia resolutive, que se reconoce para resolver las controversias sobre afectación al derecho de marcas y otros signos a nivel nacional, vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.

### **1.5.3. Variables y dimensiones**

#### **Competencia jurídica de la comunidad andina dentro de los Procesos judiciales internos**

La Comunidad Andina, conforma parte de un sistema de internacionalización de derechos, fundamentado en que los países conforman una comunidad, con las mismas aspiraciones de desarrollo, sin embargo a la vez se produce un efecto de menor amplitud proteccionista y regulatorio entre países, los cuales son representados por organismos regionales, sustentados en las características afines a su cultura, geografía, intereses públicos, idioma, generando mayor fuerza en el establecimiento de relaciones.

Es en este ámbito de regionalización que se fortalece la Comunidad Andina, a través de la cual se regulan las relaciones internacionales, entre Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, como herramienta que garantice el desarrollo sostenible, mediante la protección del derecho industrial, contemplando como fundamental para esto, el derecho marcario, por estar protegido por el derecho a la propiedad y a la inversión privada dentro de un mercado que garantice su pleno desarrollo en concordancia con la sociedad interna e internacional.

Lo considerado se sustenta en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena cuyo texto es el siguiente: “promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.”, por lo que existe prevalencia de las normas comunitarias frente a las nacionales o internas.

## **Controversias sobre derecho de marca comercial registrada**

Las controversias respecto a la marca registrada, ocupa el terreno legislativo nacional, en reconocimiento de las normas vigentes respecto al derecho marcario internacional, tomando como fuente directa las normativas de la Comunidad Andina, a fin de garantizar que en el ámbito nacional, existe marco normativo acorde a los lineamientos relativos a la propiedad industrial, garantizando que las unidades productivas cuenten con protección de su identidad, prevaleciendo con ello el prestigio e imagen alcanzado durante su desenvolvimiento en el mercado, esto a que, el Estado otorga competencia al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, para efectivizar el registro de marcas y resolver controversias respecto a la afectación de dicho derecho, a través de una estructura que garantice el debido proceso.

Cabe resaltar, que la autonomía delegada a la autoridad administrativa INDECOPI, garantiza el fin del procedimiento en la vía administrativa, cuando se resuelve en segunda instancia ante la Sala de Propiedad intelectual, que una vez concluida puede dar origen a su revisión por parte del Poder Judicial, con lo cual reconocemos que existe vulneración a los principios de celeridad, y economía procesal, afectando con ello las funciones que se encuentran inmersas en la marca afectada por el tercero.

### 1.5.3.1. Operacionalización de variables y dimensiones e indicadores

#### Competencia jurídica de la comunidad andina dentro de los Procesos judiciales Internos

Variable Independiente	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala
Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los Procesos Judiciales Internos	Decisión 486 Régimen Común sobre  Propiedad Industria	Registro	<p>Considera que atribuir la atención de las controversias por derecho de marca registrada a las autoridades de la Comunidad Andina, afecta la inversión privada y al consumidor o usuario, por representar.</p> <p>Considera que existiendo el marco normativo de la Decisión 486, como elemento fundamental para la creación del marco legal en cada uno de los países miembros la materia de Derecho de Propiedad Industrial, representa la limitación de competencia resolutive de la Comunidad Andina, ante el conflicto interno sobre derecho de marca registrada</p> <p>Considera que al ser el Registro un mecanismo de protección al derecho de la propiedad industrial, derecho marcario, este debe tener alcance a toda la comunidad amparándose en el principio de publicidad</p> <p>Considera que es necesario que exista una adaptación respecto al uso de sistema de comunicación entre los países miembros a fin de que las marcas registradas en cada país miembro estén accesibles a toda la Comunidad</p>	NO (2) SI (1)
		Derechos y Limitaciones	<p>Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es garantía para el reconocimiento de derechos y Obligaciones</p> <p>Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es garantía para el reconocimiento de derechos y obligaciones, limita la solución de controversias en el ámbito nacional.</p>	
		Culminación de Derecho	<p>Considera que en atención y ejercicio de la apertura de los mercados, es necesario contar con mecanismos idóneos que permitan que el alcance de los derechos sean oportunos, a fin de poder reconocer la vigencia de los registros de marcas,.</p> <p>Considera que la cancelación del registro de marca, por ser una de las características de la propiedad, su conocimiento debe tener efecto en todos los países miembros de la Comunidad Andina.</p>	
	Competencia resolutive	De la acción de Reivindicatoria	Considerando que los derechos de marca, garantizan el ejercicio de derechos y las limitaciones, la publicidad de las marcas registradas, a través de portales interconectados, fomentaría una mayor celeridad en las	NO (2) SI (1)

			<p>resoluciones de las autoridades facultadas a resolver controversias en derecho marcario.</p> <p>Considera que la competencia resolutive, de la Comunidad Andina, tiene como finalidad atender la afectación de los derechos conferidos por sus normas, siendo entonces improcedente se pronuncie respecto a aquellas que se dan entre los particulares.</p> <p>Considera que al contar con un registro de marcas integrado, garantiza a la comunidad el ejercicio de la acción reivindicatoria dentro de la competencia de la autoridad nacional.</p> <p>Considera que la acción reivindicatoria permite al propietario del registro de marca, ejercer su derecho de propiedad, este debe alcanzarse en el menor plazo, por lo que debe resolverse dentro de los organismos facultados, considerando que al ser remitidos a la Comunidad Andina, vulnera el derecho a la protección de la inversión privada.</p>	
		Acciones por infracción de derechos	<p>Considera que al facultar a cada Estado miembro la capacidad legislativa que proteja el derecho a la propiedad industrial, limita la competencia resolutive de la Comunidad respecto a las controversias entre los privados.</p> <p>Considera que la competencia resolutive de los organismos de la Comunidad Andina, no está referida a controversia, entre privados.</p>	
		Protección	<p>Considera que la protección que otorga la Decisión 486, respecto a la propiedad industrial, alcanza a la competencia resolutive por controversia entre el Estado y los privados afectados por incumplimiento de las normas.</p> <p>Considera que la Comunidad Andina, está facultada para garantizar protección a la propiedad intelectual, respecto a las controversias que se originan en el marco normativo de los países miembros, por lo tanto no alcanza a las controversias específicas entre privados para determinar a quién corresponde el derecho.</p>	

### Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Variable dependiente	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala
Controversias sobre derecho de marca comercial registrada	Protección marcaria	Teorías de la naturaleza jurídica de las marcas	<p>Considera que las controversia de marcas responde a un aspecto de interconexión que debe ser atendido por la Comunidad Andina.</p> <p>Considera que la protección de la marca, es relevante por conformar parte de un derecho de propiedad inmaterial que debe tener efecto permanente.</p> <p>Considerando la teoría de naturaleza de marca: derecho de la personalidad, amparada por nuestro sistema normativo, la marca se encuentra relacionada a la personalidad de la empresa que debe ser protegido en forma célere y eficaz.</p> <p>Considerando la teoría de naturaleza de marca: derecho sobre un bien inmaterial, este debe alcanzar a</p>	NO (2) SI (1)

			la protección oportuna por conformar parte de una creación mental que se relaciona a la actividad empresarial.	
		Procedimiento de infracción a los derechos de propiedad industrial	<p>Considera que al vulnerarse el derecho a la propiedad industrial en su manifestación de derecho marcario, genera un perjuicio al titular del derecho afectando su prestigio en el mercado.</p> <p>Considera que al ser la marca una producción de naturaleza mental que atribuye ante el mercado la calidad y prestigio de una unidad productiva es necesario que la protección que se otorga alcance tanto al titular como al consumidor o usuario</p>	
		Procedimiento ante las salas del tribunal	<p>Considerando que el procedimiento en el cual se resuelva la controversia, al tener dos instancias reconocidas en el marco normativo, no debe alcanzar a un proceso judicial desde primera instancia.</p> <p>Considera que en respuesta de la ausencia de celeridad procesal, es necesario que las controversias por derecho de marca registrada, que han sido resueltas por la vía administrativa tal como lo faculta la Comunidad Andina en Decisión 486 y las disposiciones legales nacionales, limite la competencia judicial.</p>	
	Afectación al derecho de Marcas y otros signos	Riesgo de confusión	<p>Considera que ante el escenario de un sistema judicial aletargado, y celeridad de las actividades de comercio, ha generado la necesidad de otorgar competencia a la autoridad administrativa a fin de que resuelva oportunamente las controversias relacionadas a la protección industrial.</p> <p>Considera que al existir controversia sobre el derecho de marca comercial registrada, se vulnera el derecho a propiedad y afecta al mercado.</p> <p>Considera que el uso de una marca sin autorización genera riesgos en el mercado, por conllevar al consumidor o usuario a tomar decisión por un producto o servicio que no cumple con las características y atributos que le hacen tomar la decisión de consumo.</p> <p>Considera que el riesgo al consumidor, es un aspecto relevante para garantizar la oportuna y célere solución de controversias en cuanto al derecho de marca registrada.</p>	NO (2) SI (1)
		Consideraciones dogmáticas	<p>Cree usted, que tener en cuenta las consideraciones dogmáticas, que asume la Comunidad Andina, es indispensable para que el marco normativo nacional reconozca las facultades resolutorias de la autoridad administrativa respecto a los derechos contenidos en la protección industrial,</p> <p>Cree usted, que la protección industrial reconoce derechos que dogmáticamente están relacionados a la actividad comercial, que se encuentra atribuida a organismo autónomo en la materia de derechos intelectuales y protección del mercado.</p>	
		Principios del derecho marcario	Cree usted, que los principios del derecho marcario, conforman parte del reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual dentro de las relaciones de	



			intercambio comercial por lo que la protección debe tener efecto para los agentes del mercado. Considera que el principio de territorialidad, es de especial consideración para determinar la necesidad de la publicidad de los registros de marcas con alcance a todos los países miembros de la Comunidad Andina.	
--	--	--	--	--

## 1.6. Metodología de la Investigación

### 1.6.1. Tipo y nivel de investigación.

#### a) Tipo

El tipo básico, que se aplica para esta investigación tiene como finalidad alcanzar el análisis de las variables, en su contexto factico, doctrinario y normativo porque recoge información de personas que cuentan con especialización en el derecho empresarial, permitiendo reconocer la relevancia de garantizar el reconocimiento de la existencia de vulneración al derecho alegado respecta su derecho marcario bajo los fundamentos de la propiedad industrial amparada por las normas supranacionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

En un estudio sustantivo no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, 2014).

Analizar conceptualmente las variables y dimensiones, tiene relevancia porque desarrolla conceptos vinculados que se desarrollan en el marco teórico, normativo internacional y constitucional cuyo ámbito de aplicación es el derecho marcario como parte del derecho de la propiedad industrial, fundamentado

en la necesidad de garantizar la protección a la propiedad intelectual y a la inversión privada.

La investigación pura, posee alto nivel, por tener un fundamento que busca trascender a la utilidad, considerando que los resultados, deben alcanzar un propósito que es garantizar el respeto al derecho de protección otorgado a la marca registrada, que tiene amparo a nivel nacional y regional en consideración de que nuestro país conforma parte de la Comunidad Andina. “Es necesario vincular las variables a este fenómeno, porque el propósito de los estudios correlacionales es conocer cómo se puede dar o comportar un concepto o variable en función al comportamiento de las variables que se hallan vinculadas o relacionadas”. (Hernández, 2014, pág. 329).

El alcance del estudio permite recabar y tamizar información teórica y normativa, en el ámbito de derecho a la propiedad industrial.

El carácter explicativo, permite, identificar que la marca de una unidad productiva, es exclusiva de su propietario, por comprender una serie de elementos que le hacen único en el mercado y que permiten el reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores, debiendo entonces recaer especial protección en consideración que su uso puede conllevar a un perjuicio dentro del mercado, considerando que el tercero que hace uso sin autorización de su titular, además de vulnerar el derecho de propiedad, afecta el reconocimiento que tiene el titular por la calidad de su producto o servicio.

El alcance causal de la variable independiente al dependiente surge al afectar las decisiones internas en consideración que

temporalmente se extiende el reconocimiento del derecho al titular de la marca registrada.

#### b) Nivel

Es el descriptivo causal, como nivel, considerando la relevancia que adquiere el reconocimiento de una marca en el mercado, la aceptación de su uso sin autorización, faculta y legitima al propietario intelectual de accionar frente a la vía administrativa a fin de alcanzar a que se reconozca su derecho de propiedad y a la vez salvaguardar su interacción en un mercado, considerando que la autonomía empresarial privada, se desenvuelve bajo la protección de la inversión privada, por ser la unidad productiva la que aporta significativamente al desarrollo económico de un país, así como también garantizar al consumidor la protección que constitucionalmente se le reconoce, a fin de que pueda acceder a un mercado en el cual se protege sus intereses y necesidades, evitando el riesgo de confusión, por acceder a una marca cuyos distintivos o elementos constitutivos le llevan a adquirir productos o servicios que no corresponden al titular original.

El alcance de los resultados de esta investigación, representan una fuente para posteriores investigaciones, considerando que los derechos que se reconocen en la temática comprenden tanto al empresario como al consumidor.

### **1.6.2. Método y Diseño de investigación.**

#### a) Método

Métodos que utilizaremos para alcanzar la demostración de la relevancia de la problemática y su validez como investigación aplica los métodos siguientes:

Deductivo: considerando que el método permite analizar las variables, a fin de identificar la relevancia del derecho marcario, por considerar que la marca es el signo distintivo de la calidad de un producto o servicio que posiciona a una unidad productiva en el mercado, por lo tanto no puede verse afectada por terceros. Por ello la necesidad de analizar el contenido general de los aspectos relevantes permitirá disgregar contenidos específicos a cada uno de los elementos que componen las variables.

La investigación de teorías, conceptos permiten identificar aspectos o elementos sustanciales contenidos en cada variable.

Inductivo: se aplica luego de la aplicación de los instrumentos, considerando que estos han permitido recabar información de cada una de los indicadores específicos de las variables, para posteriormente tras la revisión representar resultados generales cuyo contenido tenga sustento legal y teórico

La conclusión será sacada del estudio de todos los elementos que constituyen el objeto de investigación, es decir solo será posible si conocemos con exactitud el número de elementos que conforman el objeto de estudio y además cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos de investigación (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 141)

La aplicación de instrumentos garantiza el recojo de información de cada indicador para la posterior explicación general de resultados de cada variable.

Analítico: Conforman parte de la investigación, por permitir que los resultados obtenidos del estudio de variables, alcanzan a determinar la relevancia y connotación del Derecho marcario como elemento fundamental para la protección de la propiedad

industrial, no solo en el mercado interno sino a nivel internacional, en donde cobra especial interés la Comunidad Andina.

Las operaciones no existen independientes unas de las otras, el análisis de una de las variables se da en relación a las otras, que conforman dicho objeto como un todo y posteriormente a ello se deducen la síntesis, sobre las bases del resultado del análisis previo. (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 143)

Sintético: Considerando que la revisión doctrinaria, normativa y perceptivo del Derecho marcario, dentro de un mercado, constituye la protección de la actividad privada, como unidad productiva, es necesario contar con recursos legales que garanticen el acceso al derecho en forma oportuna, dentro de una vía efectiva, a fin de solucionar la controversia en forma celeridad y con menores costos.

Por ello los resultados de la investigación desde que se realiza el análisis doctrinario, jurídico y factico, alcanzan la racionalidad de los resultados por permitir que se puedan demostrar las hipótesis formuladas, luego de haber dado respuesta a las problemáticas.

De varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este aspecto se presenta más durante la etapa del planteamiento de una hipótesis. “El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba” (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 144)

## b) Diseño

El diseño no experimental de la presente investigación, es de aplicación transversal, por realizarse en un sólo momento mediante la aplicación de un instrumento, que analiza independientemente cada una de las variables sin alterarlas.

(Hernández, 2014, pág. 205) Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

En este estudio no experimental no se genera situaciones, que varíen el hecho, sino que observa el fenómeno en su dimensión natural sin provocar intencionalmente condiciones que puedan afectar el resultado del análisis del fenómeno en su estado natural, considerando que la investigación no experimental toma las variables independientes tal como ocurren y no es posible manipularlas, es decir sin control directo, ni influencia porque existen en la realidad y existe necesidad de analizarlas tal cual se manifiestan.

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En la investigación no experimental se realiza sin la manipulación deliberada de los variables, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, 2014, pág. 330)

En la presente investigación, no se aplica experimento.

Transversal.- La transversalidad de esta investigación, recae en la aplicación de instrumentos dentro de un momento, por permitir recoger información directa que reconoce que existe afectación al derecho marcario, por parte de la ausencia de reconocimiento de facultad resolutoria de la autoridad administrativa que cuenta con competencia para resolver las controversias de oposición que ejerce el titular de la marca registrada, considerando que la

intervención de la Comunidad Andina cuenta con competencia resolutoria para la acción de incumplimiento perjudicial por incumplimiento de obligaciones y no por controversias respecto al registro, sin perjuicio de que existan recursos para que se pueda ejercer la posición dentro del plazo de treinta días, el cual debe ser resuelto en la vía administrativa del país solicitante del Registro.

Los diseños de investigación transversal, cuando la investigación está centrada en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de persona objetos e indicadores. (Hernández, 2014, pág. 330)

Los resultados del instrumento que es aplicado en un solo momento y frente a una realidad específica, responden al alcance de los objetivos formulados para dar respuesta a la problemática planteada y sustentar las hipótesis planteadas.

### **1.6.3. Población y Muestra.**

#### **a) Población**

El contexto en el cual se aplica la presente investigación, está ubicado geográficamente en Lima, y se compone por las unidades productivas que cuentan con posición en el mercado por tener su marca registrada, de ello que la controversia en análisis es la de reconocer cual es el efecto que tiene el alcance de la Comunidad Andina respecto a los procesos internos en los que se ventilan controversias sobre derecho de marca comercial registrada, en consideración que esto conlleva a la vulneración de otros derechos reconocidos, como la propiedad intelectual, la inversión privada, la imagen de la empresa, y también la protección del consumidor por considerar que el efecto de uso de una marca sin

autorización genera confusión en el acceso a productos y servicios.

Sin embargo con la finalidad de garantizar la validez de resultados, se considera, que en esta investigación la población este conformada por especialistas en derecho empresarial y propiedad industrial, por corresponder a ellos, el reconocimiento del marco normativo específico a la relación jurídica que se enmarca dentro de la Comunidad Andina, la relevancia del derecho marcario, como un derecho que conlleva al reconocimiento de otros derechos protegidos.

Sobre el marco poblacional afirma: “Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de estudio (las unidades de análisis), de cual depende del planteamiento de la investigación.” (Hernández, 2014)

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. “Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados.” (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F, 1997, pág. 28)

Tabla: Población

<b>LUGAR</b>	<b>POBLACIÓN</b>
<b>Distrito judicial de Lima</b>	<b>51,000 Abogados Colegiados</b>

**Fuente:** Colegio de abogados de Lima

#### b) Muestra

En concordancia a la posición de (Hernández, 2014, pág. 277) afirman: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población.



Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población.”

Para la muestra se ha considerado a un grupo conformado por 60 especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial. En consideración de la pertinencia de que los instrumentos – cuestionarios, al aplicarse permitan obtener información relevante para la problemática formulada. Se debe de hacer hincapié que, el Colegio de Abogados de Lima, no cuenta con base de datos de especialidades como en el caso del colegio Médico, en ese sentido se tuvo que emplear el muestreo no probabilístico, intencionado accidental.

Tabla: Muestra

<b>LUGAR</b>	<b>Muestra, no probabilística, intencionada, accidental</b>
<b>Distrito de Lima</b>	<b>60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial</b>

**Fuente:** Elaboración propia

#### **Criterio de inclusión:**

En el presente estudio, el criterio de inclusión que se ha aplicado tiene su sustento en la capacidad de los Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial, por contar con el conocimiento de la normatividad nacional y regional que garantiza el derecho a propiedad industrial (Decisión 486), como norma directriz de la formulación del D. Leg. 1075 y su reglamento. Considerando que el Derecho de propiedad industrial, garantiza al titular de la marca, otros derechos reconocidos, además de que la Decisión 486, garantiza a cada Estado miembro poder establecer dentro de sus

normas aplicables al contexto la competencia y facultades a fin de garantizar la eficacia de los resultados en menor tiempo.

Que al haberse determinado que la marca al ser un distintivo que garantiza a una unidad productiva su posición dentro de un mercado, su uso se encuentra limitado a la autorización que otorgue el titular, a fin de que no se afecte su imagen en el mercado.

Según (Hernández, 2014, pág. 235) “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (...) Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo.”

Por ello, para garantizar la optimización de los resultados, es que la muestra está constituida por 40 especialistas en derecho civil y penal por el vínculo que tienen con el derecho penal y patrimonial.

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población (...) Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas últimas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra (...) en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (Hernández, 2014, pág. 235)

#### 1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos.

##### a) Técnicas

Entre las técnicas contempladas en la presente investigación se ha considerado Información teórica-doctrinaria, para lo cual se ha considerado:

- Recopilación de información existente en fuentes bibliográficas y hemerográficas; es decir recurriendo a las fuentes originales libros, revistas, periódicos escritos, trabajos de investigaciones anteriores y otros.
- La técnica de recolección de datos a través de la aplicación de una encuesta, aplicada a la muestra de la investigación.
- Técnicas de Muestreo: intencionado accidental

A decir de (Bardales, 2009, pág. 96) nos comenta en síntesis que está determinada por la existencia de investigaciones afines a que pretendemos realizar dentro del ámbito científico, estas limitantes circulan como teorías científicas en las distintas fuentes bibliográficas, permiten tener una visión general del problema y comprender mejor las variables de investigación. La especificación y cuantificación de las teorías, es una característica de esta limitante.

Es así que la aplicación de instrumento permite identificar en cada una de las variables las percepciones legales y doctrinarias que se deben contemplar para garantizar la efectividad del Estado al resolver controversias en la vía administrativa, respecto la protección para la marca registrada.

##### b) Instrumentos

Los instrumentos que se han diseñado son dos cuestionarios que a través de una encuesta permitirán recoger información de las

variables, es así que cada Cuestionario está dirigido a recoger información de una de las variables, contando con 18 ítems cada uno. Es con la aplicación de los instrumentos que se alcanza a identificar aspectos relevantes a la problemática en estudio, en consideración de los ejes que conforman el contenido del marco teórico:

- Competencia jurídica de la Comunidad Andina en los procesos judiciales internos.
- Controversias sobre el derecho de marca comercial registrada.

#### **1.6.5. Justificación, importancia y limitaciones.**

##### **a) Justificación**

Justificación teórica:

Afirman que la mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar para qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivaran de ella. (Hernández, 2014, pág. 51)

La justificación teórica de la presente investigación, se sustenta en el aporte para posteriores investigaciones, como fundamento de la aplicación de la vía administrativa como órgano resolutorio, por considerarse que existe delegada a través de normas legales, la competencia y facultades para resolver las controversias en materia de propiedad industrial.

Justificación práctica

La justificación práctica recae en garantizar que respecto a las controversias que se resuelven en vía administrativa, deben

garantizar la autonomía que se le otorga para resolver conflictos en los cuales se afectan derechos de la unidad productiva y en su caso al consumidor.

“Implícitamente se formulan las interrogantes ¿Ayudan a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una gama de problemas prácticos? (Hernández, 2014, pág. 52)

#### Justificación metodológica

La justificación metodológica, permite la conceptualización de las variables y la relación que existe entre estas, para poder responder a las interrogantes que se formulan en la investigación y tener un alcance para poder aplicarse en una realidad a fin de alcanzar a corto plazo la eficacia de los procedimientos administrativos, permitiendo con ello proteger a la inversión privada, con el reconocimiento de su titularidad respecto a la marca de la cual ostenta título.

Este aspecto se formulan indirectamente las preguntas para el investigador ¿la investigación contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere como estudiar adecuadamente una población? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes; algunas veces solo cumple un criterio. (Hernández, 2014, pág. 52)

#### Justificación legal o jurídica

La finalidad de la investigación realizada, tiene como aporte otorgar la relevancia normativa que corresponde al Decreto Legislativo N° 1075 y su reglamento así como también al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Con la investigación, se llenará algún vacío de conocimiento?, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o Ya relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?. (Hernández, 2014, pág. 52)

## **b) Importancia**

La relevancia de esta investigación radica en reconocer que el Estado en cumplimiento de los derechos reconocidos en el marco económico internacional, sea este supranacional o regional, deben garantizar dos agentes del mercado: i) titular de la marca, por el efecto erga omnes, con el que cuenta su propiedad y ii) el consumidor, por ser este el que puede ser afectado por la confusión al acceder al mercado.

Así dijo (Bravo, 1994, pág. 12) en comentario: se puede decir que la finalidad de la investigación social en su conjunto, es el conocimiento de la estructura e infraestructura de los fenómenos sociales, que permita explicar su funcionamiento (investigación básica) con el propósito de poder llegar a su control, reforma y transformación.

## **c) Limitaciones**

Presupuestal

A decir de (Galán Amador, 2008), “las limitaciones de los recursos, se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros básicos para la realización del estudio de investigación.” La

presente investigación, no conlleva a limitaciones considerables, por ser un estudio de aplicación transversal, lo que permite afirmar que no todos los estudios pueden representar limitaciones significativas garantizando que los resultados de la investigación conlleven a la factibilidad de su aplicación.

Temporal:

El diseño de la investigación ha recogido información de la doctrina y normas legales, obedeciendo a un estudio que tiene como finalidad reconocer la problemática en la cual se encuentra el derecho marcario, considerando que puede existir vulneración del derecho a la propiedad industrial, cuando existe una pluralidad de vías que resuelvan una controversia que cuenta con normas especiales, fundamentadas en la norma internacional vigente.

A decir de (Bardales, 2009, pág. 48) sobre el tiempo para conseguir resultados, Esto conlleva a que la cuarta limitante sea precisamente la relativa a la muestra, pues si fuera más amplia da resultados muy contundentes, así como amplía el poder de las pruebas estadísticas. Si al delimitar el tema, por el tipo de investigación, así como la filosofía jurídica están dentro de la rigurosidad científica, tampoco está exento de sesgo, aunque se haya aplicado al 100% del universo.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1 Antecedentes de la investigación**

##### **Antecedentes nacionales**

**Manzur, K.** *“Propiedad Intelectual y moda: un enfoque desde la perspectiva de la regulación peruana”* Tesis para optar el grado de Maestro en Derecho de Propiedad Intelectual y la Competencia. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima - Perú. 2016. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- la Propiedad Intelectual, podemos señalar que a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en los Estados Unidos de América donde sólo cabe la protección vía Derecho de Marcas o mediante el registro como patente de diseño de algunas “partes clave” del mismo, nuestro marco regulatorio nacional brinda múltiples posibilidades de protección para los creadores de este sector de mercado. Siendo que además la autoridad competente viene dando claras señales de conceder la protección requerida: registro de marcas de producto, reconocimiento del secondary meaning, concesión de registros de diseños industriales; reconocimiento de los diseños de



moda como obras de arte aplicado. Decimos esto tanto por la estadística compartida, como por la casuística relativa a los registros concedidos y vigentes a la fecha.

**Camino, K.** “*La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales*” Tesis para optar el título de Abogado. Universidad de Piura. Perú. 2016. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- La marca y el nombre comercial son signos distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la sociedad actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre comercial, mediante el cual da a conocer su local o establecimiento, a través de la marca, mediante la cual da a conocer el(los) producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin embargo esta relación no siempre va a resultar pacífica ya que pueden suscitarse conflictos entre ambos signos. 2.- Ante un nombre comercial no registrado que se asemeje a una marca cuya solicitud de registro se está planteando, el INDECOPI ha resuelto que el uso es lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y mantener su derecho de exclusiva de tal manera que en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica. Contrario a esto, el TAJ sostiene que existe una fractura en la protección que la entidad peruana otorga al nombre comercial, puesto que no puede condicionarse dicha protección al análisis de la zona geográfica de influencia efectiva, ya que se estaría atentando contra el principio de protección de la actividad empresarial.

**Lajo, S.** “*Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales.*” Tesis para optar el título de Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú. Cajamarca - Perú. 2013. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- Los signos de fantasía son aquellos que se originan en la mente de su creador y que por tanto no cuentan con un significado.

Los signos arbitrarios sí tienen un significado pero este no se relaciona con el producto o servicio que van a distinguir. Los signos sugestivos evocan características del producto o servicio pero requieren de un razonamiento por parte del consumidor para que se realice la vinculación. 2.- Las designaciones comunes se identifican con las designaciones usuales y pueden ser consideradas como sinónimas pero ambas son distintas a los términos genéricos. Esto se debe a la mayor cercanía de las palabras comunes con el lenguaje popular. 3.- En el ordenamiento peruano, a diferencia de lo que ocurre en el régimen norteamericano, el tema de la vulgarización de la marca se encuentra dentro del sistema subjetivo o mixto. El sistema objetivo, a diferencia del subjetivo o mixto, sólo toma en consideración el comportamiento de los consumidores, no siendo importante la actividad o permisión del titular en la pérdida de distintividad de su signo.

**García, M.** *“Instituciones del Estado y Cambio de imagen: el caso de INDECOPI”* Tesis para optar el grado de Maestro en Comunicaciones. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima - Perú. 2017. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- Indecopi, cumple con un rol de árbitro del mercado. 2.- Para cumplir adecuadamente con su función, las instituciones gubernamentales deben propender a desarrollar estrategias de comunicación orientadas al mediano y largo plazo, bajo conceptos participativos de sus públicos, contando con el apoyo del Estado a través de la emisión de normas que apoyen concretamente dicha tarea, tal como la asignación presupuestal necesaria.

**Mendoza, A.** *“Alcances de la aplicación de extensión geográfica del uso por el INDECOPI, en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial”* Tesis para optar por el título de Abogado. Universidad Privada del Norte. Trujillo - Perú. 2017. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- la aplicación del criterio de la Extensión Geográfica del Uso del Nombre Comercial por el

INDECOPI para la solución de conflictos de registro entre marca y nombre comercial ha traído consigo que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi aplique ciertos criterios a fin de dar solución al conflicto suscitado entre el registro de la Marca y el uso del Nombre Comercial para determinar así el ámbito de protección legal, en caso de constituirse dicho signo como “relevante geográficamente”; sin embargo, la aplicación de dicho criterio no se ha realizado conforme a lo estipulado por la Decisión Andina, ni mucho menos teniendo en cuenta las Resoluciones del Tribunal Andino, por lo que al no contar con un sustento legal que ampare su aplicación, genera una afectación directa al ejercicio del derecho de exclusiva propio del titular de un nombre comercial, pues de no constituirse el nombre comercial como “trascendente” no puede hacer valer su derecho sobre el registro de una marca, aun acreditando su uso anterior a dicho registro. 2.- El articulado de la Decisión 486 establece que las disposiciones de protección a la marca también deben usarse para el nombre comercial, por lo que, se reconoce al titular del nombre comercial el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, derecho que, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina, se soportan en dos principios básicos, el de protección de la actividad empresarial y el de protección al consumidor.

### **Antecedentes internacionales**

**Torres, M.** “*Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales*” Tesis para optar el título de Abogado. Universidad de Quito. Ecuador. 2013. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- La normativa andina y nacional que regula la registrabilidad de las marcas, se reconoce la figura de la distintividad adquirida por el uso, como una forma de alcanzar éste carácter para un signo que originalmente no tenía esta calidad. 2. la figura de la distintividad adquirida para las marcas, no se establecen las condiciones necesarias para que ésta opere, ni tampoco los criterios probatorios

a los que deberá someterse, para probar que el uso ha dotado al signo de distintividad

**Tello, M.** *“Análisis de los objetivos comunes de la Comunidad andina y el cumplimiento de los mismos por parte de Ecuador dentro del período 2009 - 2014”* Tesis para optar el título de Internacionalista. Universidad Internacional del Ecuador. Ecuador. 2015. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- la Comunidad Andina de Naciones se convirtió en el organismo más antiguo en la región referente a integración. El proceso para tener una unión sólida no ha sido fácil, debido a diferencias políticas, ideológicas, económicas, entre otras que han impedido establecer uno de las principales metas, el Mercado Común Andino. A pesar de ser un organismo pequeño que tiene economías similares, y de las cuales Ecuador y Bolivia tienen un trato especial para que puedan mejorar su situación dentro de la subregión, permite entender que de cierta forma se brinda consideración a estas economías para que puedan tener un desarrollo equilibrado al igual que los otros países miembros. 2.- la influencia que posee el organismo sobre sus estados miembros, se puede decir que este no ha logrado ser determinante a la hora de tomar decisiones porque los Estados Miembros se encargan de decidir y deshacer de lo que se pretenden cumplir. En otras palabras, aunque el Acuerdo de Cartagena sea vinculante, los países deciden cuando y como desean cumplirlo. A pesar de la presencia de un Sistema de Integración Andino, conformado por varios órganos que se dedican a vigilar y a hacer cumplir los objetivos y disposiciones de la Comunidad Andina.

**Alemán, M.** *“Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina”* Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad de Alcalá. España. 2012. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- El sistema de propiedad industrial de los países andinos ha sido desde el inicio del proceso de integración un factor importante para lograr los objetivos del sistema de

integración regional. En particular se le considero una herramienta para promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países de la región. Por ello, el Art. 27 del Acuerdo de Cartagena obligó a los países a adoptar un “régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros, y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías”.2.- El TAJ ha tenido la oportunidad interpretar muy diferentes aspectos de la normativa comunitaria, decisiones que el TAJ desde sus inicios ha difundido ampliamente a los efectos de facilitar su entendimiento. Este Tribunal ha sabido ganarse un lugar destacado en el proceso de integración y el merecido reconocimiento de los distintos actores de la propiedad industrial de la región.

**Delgado, D.** “*Estudio del Derecho Comparado de la propiedad intelectual en Colombia y Perú*” Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Santander. Colombia. 2011. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- Las legislaciones de Colombia y Perú, en relación a propiedad intelectual, tienen gran similitud en cuanto al proceso y desarrollo legislativo, dando sentido a que ambos pertenezcan a la Comunidad Andina, cuyo papel es funcionar como ente homogeneizador y regulador en diferentes materias involucradas con el desarrollo. 2.- La legislaciones de Colombia y Perú respecto a la propiedad industrial, ambas acogen lo establecido por la Decisión 486, base para la protección legislativa encargando el trámites de solicitudes a los entes reconocidos por las normas en cada país.

**Torres, M.** “*Análisis descriptivo y explicativo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*” Tesis para optar el grado de Maestro en Propiedad Intelectual. FIACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina. 2015. La metodología empleada fue el sustantivo, no experimental, de enfoque cualitativo que guarda relación con la tesis propuesta sobre propiedad intelectual. Conclusiones: 1.- La Acción de incumplimiento ha tenido un carácter protagónico como instrumento judicial ideal en el litigio estratégico en materia de la propiedad intelectual a nivel andino. 2.- La acción de

interpretación perjudicial supera el número de expedientes de acción de incumplimiento. 3.- La armonización de las experiencias regulatorias de orden local con las de orden comunitario, configurándose como un foro ejemplar en que resuelven controversias de interés estratégico a nivel andino en el área de propiedad industrial, permitiendo tener control preferencial y correctivo ante comportamientos que se aparten de las directrices regionales asumidas por la CAN.

## **2.2. Bases legales**

### **Nacional**

#### **Constitución Política del Perú**

Artículo 2, toda persona tiene derecho a:

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 60, Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley

## **Código Civil**

Artículo 886.- Son muebles

6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares.

**Decreto Legislativo N° 1075**, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

**Decreto Legislativo N° 1212**, Norma que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocrática para el fomento de la competitividad.

**Decreto Legislativo N° 1309**, Norma de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Indecopi.

**Decreto Legislativo N° 1310**, Norma que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.

**Decreto Legislativo N° 807**, Facultades, normas y organización del INDECOPI

**Decreto Supremo N° 007-2009-RE**, Ratificación de adhesión del Perú al “Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento”

**Decreto Supremo N° 059-2017-PCM** reglamento del, Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.

**Decreto Supremo N° 009-2009-PCM**, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI.



**Decreto Supremo N° 003-2009-EF** Reglamento del Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas.

**Decreto Supremo N° 006-2017-JUS**, Norma que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del procedimiento administrativo general.

**Decreto Supremo N° 059-2017-PCM**, Decreto que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.

**Decreto Supremo N° 071-2017-PCM**, Aprueba disposiciones que regulan la implementación de la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOP

**Resolución Legislativa N° 26375** Convenio De Paris Para La Protección de la Propiedad Industria.

**Res. N° 113-2014-INDECOPI/COD**, Crean Comisión Transitoria de Signos distintivos asignándole la misma competencia resolutive que corresponde a la Comisión de Signos Distintivos.

**Res. N° 187-2016-INDECOPI/COD**, Designación de miembro de la Comisión de Signos Distintivos.

## **Internacional**

**Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC** - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994)

## Artículo 15 Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan disposiciones del Convenio de París (1967).
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.
4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.
5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio

## Artículo 16 Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.
2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

## Artículo 17 Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

## Artículo 18 Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

#### Artículo 19 Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

#### Artículo 20 Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

#### Artículo 21 Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

**Convenio de París**, Para la Protección de la Propiedad Industrial / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

**ADPIC**, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio / Organización Mundial de Comercio (OMC).

**Arreglo de Lisboa**, Convenio relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

**Reglamento del Arreglo de Lisboa**, Reglamento del Arreglo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (Texto en vigor desde el 01 de abril de 2002)

**Convención de Washington**, Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

## **2.3. Bases teóricas**

### **2.3.1. Variable independiente: Alcance de la comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos**

La Comunidad Andina (CAN), está conformada por países suramericanos que voluntariamente se integran a fin de garantizar el desarrollo integral, equilibrado y autónomo, actualmente conforman parte de esta Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, considerando que existen muchos aspectos comunes como pasado histórico y cultural, la variada

geografía, objetivos y metas comunes. Es así que el funcionamiento de esta se conforma por los órganos del Sistema Andino de integración (SAI), conformado por: i) Consejo Presidencial Andino dirigen la política del CA, ii) Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a cargo de la integración y coordinación de foros o negociaciones, iii) Comisión, formulan, ejecutan y evalúan la política de integración respecto a comercio, inversión además de generar normas de cumplimiento obligatorio. iv) Secretaria General, administra coordina proceso de integración y v) Tribunal Andino de Justicia, controla legalidad de actos de los órganos e instituciones, dirime controversias entre países, ciudadanos ante incumplimiento de acuerdos, vi) Parlamento Andino, conformado por 20 parlamentarios que son elegidos por voto popular (5 cada país miembro), representa al pueblo, delibera la integración, propone acciones normativas de fortalecimiento, vii) Instancias consultivas sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los trabajadores y empresarios. Por ella la finalidad es “forjar una integración integral equilibrada entre aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales” mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros equitativamente, mediante la cooperación económica y social.
- Acelerar el crecimiento, la generación de empleo.
- Facilitar la participación en el proceso de integración regional, a través de un mercado común.
- Disminuir vulnerabilidades externas, mejorar la posición económico internacional.
- Fortalecer la solidaridad y reducir diferencias.
- Procurar mejoramiento del nivel de vida de los habitantes.

#### **2.3.1.1. Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

La Decisión 486, es el documento que con nivel de norma supranacional tiene prevalencia ante contradicción normativa. Por lo tanto este documento conforma parte de una herramienta con la cual el hombre protege intereses, como es el caso de esta investigación, en que se protege la propiedad industrial de las marcas, por conformar parte del derecho de propiedad que permite el goce y disposición exclusivo de una creación de industria e intercambio comercial, como medio de identificación que por tener un uso práctico y comercial goza de amparo legal.

La propiedad industrial conforma parte de una actividad creadora del hombre, que genera derechos inmateriales a la cual se reconocen características siguientes:

- Peculiaridad normativa, conformada por normas especiales respecto a otros tipos de propiedad, sustentadas en la actividad creadora y el interés público.
- Institución especial, conformada por conceptos jurídicos, científicos y económicos.
- Objeto inmaterial, por proteger derechos de una idea y no a lo material.
- Uniformidad, por conformar parte de acuerdos de países, a fin de proteger con alcance universal.
- Progresiva, por el proceso evolutivo considerando el dinamismo de la propiedad intelectual.
- Contenido económico, por conformar parte del factor económico, que garantiza el desarrollo económico.

Es así que la distinción de los productos del mercado, respecto a reconocer la actividad empresarial tanto como la protección al empresario alcanza al consumidor por evitar con ello engaños o confusiones.

## A. Registro

La marca es un signo visible, que es percibido como un distintivo que representa a un producto o servicio, por lo tanto representa para el empresario un factor de desarrollo del negocio y que se fundamenta en la aceptación que tenga en el mercado, al adquirir el reconocimiento del producto a través de la representación gráfica.

La Decisión 486, considera el régimen de marcas y signos que distingan en un mercado los productos o servicios, por ello las marcas están compuestas por lo siguiente:

- Palabras o sus combinaciones
- Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos,
- Sonidos y olores
- Letras y/o números
- Colores que delimiten una forma o combinación de colores
- Forma del producto (envases o envolturas)
- Combinaciones de signos o medios considerados.

El régimen de la Decisión 486, reconoce a cualquier signo que distinga un producto o servicio, por lo que tienen que ser exclusivas en todos sus componentes, de lo contrario la autoridad de cada país, que goce de competencia inferirá que existe una manifestación de competencia desleal, siendo entonces necesario que para el registro exista un procedimiento.

El Procedimiento de Registro, al cual se hace referencia, inicia con la solicitud, dentro de una formalidad administrativa. Y se inicia con la Solicitud registro, en el cual según formato se realiza el petitorio de registro, se da a conocer la reproducción gráfica, en el cual debe estar contenidas todas las características, forma, color, marca



figurativa, mixto o tridimensional, esta debe estar firmada por el solicitante o representante legal.

El reconocimiento de la solicitud inicia ante la recepción de la oficina competente, siempre que se haya considerado en esta la solicitud y los datos que identifican al solicitante, a fin de poder establecer comunicación con esta, de lo contrario se tomara como no presentada por lo tanto no se encuentra admitida, por excepción se puede considerar fecha de solicitud de registro la que corresponde a una presentación oficial es decir en una exposición de reconocimiento oficial en el cual el producto ha sido presentado siendo necesario que esto se realice dentro de los seis meses y estar sustentado con la certificación que expida la autoridad de la exposición que dará en conocimiento que se usó la marca por primera vez.

Considerando el alcance del Convenio de Paris, artículo 6quinquies "Protección de las marcas registradas en un país de la unión en país de la unión". La solicitud está sujeta a modificación por cualquier error material o por solicitud por parte de la oficina competente durante el trámite, siempre que estos cambios no afecten sustancialmente al presentado en el inicio.

Cabe resaltar que tras los quince días de recibida a solicitud, pueden presentarse los siguientes supuestos:

- Abandono, cuando habiéndose cumplido el plazo de 15 días a partir de la fecha de presentación de solicitud se notifica el incumplimiento de requisitos y estos no son subsanados en el plazo de 60 días siguientes a la notificación, así como también se perderá la prelación.
- Publicación de solicitud, se aplica cuando existe cumplimiento de requisitos, a fin de garantizar en el plazo de treinta días, la

oposición por parte de quien tenga legítimo interés para oponer el registro, considerando que cuentan con legítimo interés de posición los nacionales como los países miembros.

Actualmente INDECOPI, cuenta con un sistema denominado Gaceta electrónica ofrece gratuitamente la publicación de signos distintivos, con la finalidad de otorgar publicidad, este servicio tiene su efecto con la presentación de la solicitud, este sistema digital de publicidad garantiza a la comunidad seguridad jurídica, para evitar la vulneración del derecho de propiedad industrial.

## **B. Derechos y limitaciones**

Considerando que el registro de marca tiene duración de diez años, desde la fecha de concesión, pudiendo renovarse por periodos de diez años, considerando que la renovación se debe realizar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Así también entre otros derechos se considera:

Plazo de gracia, que corresponde a un periodo adicional que tiene el solicitante de renovación de registro que otorga seis meses desde la fecha de vencimiento para la renovación, sujeto a pagos de tasas respectivas y recargos según normas internas.

Derecho de uso exclusivo, se adquiere por el registro, teniendo efecto de impedir que la marca sea utilizada por terceros sin su consentimiento, alcanzando al impedimento de uso de distintivos semejantes o que vinculen con el registrado

Protección ante terceros, el registro otorga al titular el impedimento de que un tercero pueda hacer uso de su marca o signo distintivo sea en condición de igualdad o semejanza, así como también el uso o modificación de algunas de las características del

producto, servicio, etiquetado, envases, envolturas, embalajes o materiales producidos con la marca, por considerar que cualquier signo idéntico presume riesgo de confusión que pudiese conllevar a daño económico o comercial afectando el prestigio de la unidad comercial.

En cuanto a las limitaciones, se puede considerar, que el registro de marca no confiere al titular el derecho de prohibir al tercero el uso que pueda ser aplicado en publicidad comparativa para dar a conocer la existencia o disponibilidad de su presencia en el mercado, o por indicación de compatibilidad o adecuación de piezas respecto a la marca registrada, considerando que esto exista buena fe por parte del tercero, es decir que el fundamento de uso no implique confusión en el público.

### **C. Culminación de derecho**

La protección del derecho respecto a la marca, puede perderse considerando los siguientes supuestos:

- Cancelación del Registro, este es consecuencia de falta de uso, durante el periodo de tres años consecutivos, sin causa que lo justifique, por lo que la oficina nacional competente a solicitud de persona interesada, cancelará el registro de una marca que es solicitado mediante procedimiento de oposición con base en la marca no usada.

La cancelación está sujeta a que no se pueda comprobar la falta de uso por fuerza mayor o caso fortuito, o cuando esta viene realizando su uso en los países miembros, por lo tanto la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro a través de la demostración con facturas

comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren su uso.

- Renuncia al Registro, Este conforma que exista por parte del titular del registro sea parcial o total siempre que no medie una medida de embargo o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.
- Nulidad del Registro, este es otorgado de oficio o por pedido de parte, cuando exista contravención, limitándose cuando existe recurso de apelación o por procedimiento ante el Tribunal, por lo que la nulidad tendrá alcance parcial.

#### **2.3.1.2. Competencia resolutoria**

El sistema de propiedad intelectual, tiende a la eficacia de protección de derechos, por lo que deben los países regular los procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual, a fin de evitar que este derecho se encuentre vulnerado, considerando el valor que tiene la actividad comercial dentro del desarrollo económico de un país.

En consideración de la dinámica integradora de las economías, la tendencia de articulación global y regional reconoce competencia multilateral a fin de modificar relaciones con estructuras más consolidadas tales como la Comunidad Económica Europea y otros similares en África, Asia y América Latina, los cuales cuentan con parámetros de acción comunes entre los que le integran, sustentados en el desarrollo y solidaridad.

El impacto de la globalización en relación con el tema de la propiedad industrial, ha sido enorme. Como

hemos visto, la producción y el intercambio comercial de bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento se ha concentrado especialmente en la producción y comercialización de bienes con mayor intensidad en conocimiento. (Ramírez Rincón)

Es el Decreto Supremo N° 059-2017 – PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, que regula la competencia desleal, cuyo objeto según artículo 1, es “desarrollar los procedimientos, requisitos y disposiciones que faciliten la aplicación del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, dando prevalencia a los derechos de la integración respecto a los derechos nacionales, de ello que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforma el órgano del sistema de integración cuya jurisdicción recae en toda la Comunidad Andina, influyendo por ello en fallos. Es entonces que El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cumple con la función de interpretación de la aplicación del Derecho Andino, es decir tutelar la aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.

#### **A. De la acción reivindicatoria**

La reivindicación es un derecho otorgado al titular de una propiedad, es así que quien tenga derecho por haber sido afectado en el uso de la marca, puede reivindicarlo ante la autoridad, pidiendo le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido es decir ser considerado cosolicitante o cotitular según sea el caso, incluyendo indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

La acción reivindicatoria, tiene prescripción para ejercerla, considerando cuatro años de la fecha de concesión y dos desde que se inicia la explotación del derecho, considerando que no aplica la prescripción cuando existe mala fe.

## **B. Acciones por infracción de derechos**

Se reconoce al titular del derecho, actuar contra quien infrinja el derecho, estando también la autoridad facultada a iniciar de oficio

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación durante el período mencionado, correspondiendo al demandado la carga de la prueba que permita demostrar la obtención del derecho del cual se le califica como infractor.

Cada país, puede disponer según la gravedad de la infracción que se ordene judicialmente la indemnización por daños y perjuicios para lo cual deberá tenerse en cuenta, el daño emergente y lucro cesante que sufra el titular del derecho, el monto de los beneficios que se han obtenido por parte del infractor, el precio que hubiera tenido que ser pagado por licencia de uso es decir el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

## **C. Protección**

A fin de garantizar durante la acción de infracción, el titular podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares, evitando con ello que se pierdan las pruebas y asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento por daños y perjuicios, considerándose para esto:

- Cese inmediato de la presunta infracción.
- Retiro de los productos que incluyen el uso de marca.
- Suspensión de importación o exportación.
- Constitución de garantía suficiente
- Cierre temporal del establecimiento demandado.

Para efectos de la aplicación de medida cautelar respecto productos determinados es necesario el suministro de información necesaria, la descripción detallada y precisa de que productos están considerados presuntamente infractores

Respecto a los casos en los cuales exista falsificación de marcas, se establecen procedimientos y sanciones de alcance penal.

### **2.3.2. Variable dependiente: Controversias sobre derecho de marca comercial registrada**

Considerando que la propiedad industrial tanto en el ámbito internacional como nacional, cuenta con protección, debido a que existe necesidad de consolidar un adecuado comercio internacional que se adapte a las nuevas tecnologías y permita el desarrollo del país, protegiendo por ello a productores y distribuidores de bienes o servicios a fin de garantizar su competitividad y estar protegidos contra la apropiación inadecuada, de lo contrario existen barreras comerciales, que permitan internacionalizar la economía.

#### **2.3.2.1. Protección marcaria**

El ámbito marcario, se encuentra contenido dentro de la propiedad industrial, específicamente al Derecho de propiedad intelectual, por formar parte de un régimen en el cual se protege la invención de signos distintivos y bienes inmateriales.

La Decisión 486, es un instrumento formulado por la Comunidad Andina que tiende a proteger el derecho invencional, comprendiendo.

i) Las patentes de invención, ii) patentes de modelo de utilidad, iii) esquemas de trazado de circuitos integrados, iv) secreto empresarial, v) variedades vegetales, vi) diseños industriales; y vii) los signos distintivos

por: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Siendo el tema de la presente investigación la marca, por considerarse que cumple la función distintiva, lo cual se puede reconocer en las citas siguientes: (Otamendi, 1999, pág. 7)“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pág. 53) “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos de fábrica que comercializa o los servicios que presta”.

El derecho de marcas, se fundamenta en otorgar protección al titular y así también al consumidor, considerando que el primero al ser titular del derecho al uso exclusivo que tiene su efecto respecto a terceros y en caso del consumidor, porque le permite distinguir el producto y evitar la confusión cuando accede al mercado.

La marca como bien inmaterial, un bien inmaterial es una creación de la mente humana, que se percibe por los sentidos, tal es que la marca existe en un mundo físico perceptible y de utilidad social, que cuenta con tutela jurídica a la que se reconocen dos elementos: i) *Corpus mechanicum*, vehículo que materializa y ii) *corpus misticum*, creación misma.

#### **A. Teorías de la naturaleza jurídica de la marca**

Considerando que la marca es un bien inmaterial que se distingue de los bienes conocidos tradicionalmente, se reconocen para esta investigación dos teorías importantes de la doctrina alemana, que han permitido desarrollar el contenido de la propiedad industrial.

La calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes



cuestiones como: el sistema de cesión vinculada a la empresa o libre, y la dependencia o independencia entre el derecho de marca reconocido en el país de origen y los derechos de la marca protegidos en terceros países. (Fernandez - Novoa, 2004, pág. 28)

- Teoría derecho de la personalidad, esta teoría fue desarrollada por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la existencia de una relación estrecha en la marca y la persona, en consideración que un nombre individual o comercial, conforma parte de la denominación de productos, que la elige la persona, que tiene como principio la universalidad al reconocerse que es un derecho que puede ejercerse en cualquier espacio territorial.
  
- Tesis derecho sobre un bien inmaterial, esta teoría fue desarrollada por Alexander Katz, en 1901, que reconoce que la marca es producción de un esfuerzo y capacidad industrial, que se produce en la mente humana, representa un derecho para el titular.

Respecto al concepto jurídico de la marca, desde una visión supranacional, por los antecedentes de las diferentes organizaciones regionales, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 314 expresa:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Es en este contexto de reconocimiento de la marca como un derecho, que el Estado atribuye competencias a un organismo

autónomo que permita otorgar la protección al derecho. La Autoridad Nacional, a través de la Dirección de Signos Distintivos, en consideración de un régimen común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, regula este derecho bajo el marco normativo siguiente:

- **Decreto Legislativo N° 1075**, Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (incluye las modificaciones realizadas por la Fe de Erratas publicada el 28 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano y por la Ley N° 29316 publicada el 29 de enero de 2009).
  
- **Decreto Legislativo N° 1033**, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
  
- **Decreto Legislativo N° 807**, Ley de Facultades, Normas y Organización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
  
- **Ley No 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General.
  
- **Ley N° 28677**, Ley de la Garantía Mobiliaria.
  
- **Convenio de París**, Para la Protección de la Propiedad Industrial / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- **ADPIC**, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio / Organización Mundial de Comercio (OMC).
- **Arreglo de Lisboa**, Convenio relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- **Reglamento del Arreglo de Lisboa**, Reglamento del Arreglo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (Texto en vigor desde el 01 de abril de 2002)
- **Convención de Washington**, Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.
- **Res. N° 113-2014-INDECOPI/COD**, Crean Comisión Transitoria de Signos distintivos asignándole la misma competencia resolutoria que corresponde a la Comisión de Signos Distintivos.
- **Res. N° 187-2016-INDECOPI/COD, Designación**  
de miembro de la Comisión de Signos Distintivos.
- **Decreto Legislativo N° 1212**, Norma que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocrática para el fomento de la competitividad
- **Decreto Legislativo N° 1309**, Norma de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Indecopi

- **Decreto Legislativo N° 1310**, Norma que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa
  
- **Decreto Supremo N° 006-2017-JUS**, Norma que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del procedimiento administrativo general.
  
- **Decreto Supremo N° 059-2017-PCM**, Decreto que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.
  
- **Decreto Supremo N° 071-2017-PCM**, Aprueba disposiciones que regulan la implementación de la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, referida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1212, Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad.

Es decir la Autoridad nacional, tiene competencia y facultades para la tramitación de acciones por infracción otorgando a las Direcciones competentes lo siguiente:

- Efectuar investigaciones preliminares;
- Iniciar un procedimiento de infracción de oficio o a pedido de parte;
- Realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;

- Dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
- Citar a las partes a audiencia de conciliación;
- Dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial;
  
- Así también se atribuye a la Sala de Propiedad Intelectual la tramitación de acciones por infracción, facultándola a lo siguiente:
  - Revisar en segunda y última instancia administrativa los actos impugnables emitidos por las Direcciones competentes;
  - Actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las conductas infractoras;
  - Conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedidas a las Direcciones, en lo que corresponda; d) convocar a audiencias de informe oral; y e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

## **B. Procedimiento de Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial**

Según lo expresa el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075, otorga competencia a la Dirección de signos distintivos del INDECOPI, como primera instancia para conocer y resolver lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia

En el artículo 36, del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la competencia para conocer respecto a controversias del derecho de marcas, esta delegada a la Dirección de Signos Distintivos, considerando que en esta, se protegen los derechos sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominación de origen, además de administrar los registros. Por lo que está facultado para otorgar, reconocer, declarar, anular, cancelar, limitar derechos a través de procedimientos además la solución de controversias.

La Dirección de propiedad intelectual cuenta con autonomía, técnica, funcional y administrativa, resolviendo en primera instancia administrativa los procedimientos que conforman parte del ámbito de su competencia.-

### **C. Procedimiento ante las Salas del Tribunal**

El Tribunal del INDECOPI, a través de la Sala de propiedad intelectual, tiene competencia para conocer y resolver las apelaciones en segunda y última instancia administrativa.

Tal como refiere el artículo 14, del Decreto legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, las salas del tribunal tiene reconocido las funciones siguientes:

- Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por

Comisiones, Secretarías Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, según corresponda. En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como sobre el dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o complementarias;

- Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación en los procedimientos que se presenten contra los órganos de primera instancia u otra Sala, conforme a Directiva expedida por Sala Plena;
- Conocer y resolver las recusaciones contra vocales de Salas del Tribunal, miembros de Comisión, Directores o Secretarios Técnicos, .conforme a Directiva expedida por Sala Plena; y,
- Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

Considerando que el Tribunal como segunda y última instancia ponen fin a la vía administrativa, no podrá recurrirse al Poder Judicial, antes de agotada la vía administrativa.

### **2.3.2.2. Afectación al derecho de Marcas y otros signos**

La marca se encuentra definida como el signo que diferencia a un producto o servicio dentro del mercado, está constituida por una palabra o la combinación de varias, por figuras, símbolos, letras, cifras, formas de envases, envolturas o la presentación, pudiendo estar recocida la combinación de estas.

Los signos distintivos que se encuentran amparados por la norma nacional vigente, considera también:

- Nombre comercial, identifica la actividad económica.
- lema comercial, frase o palabra que publicita la marca.
- marca colectiva, signo que es utilizado por varios integrantes.
- Marca de certificación, signo que informa al consumidor, las características del producto o servicio, verificado por el titular de la marca.
- denominación de origen, aquel requisito no obligatorio pero que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica, al impedir se registren o utilicen signos que puedan confundirse con el que el que se encuentra bajo su titularidad.

#### **A. Riesgo de confusión**

Este criterio está contemplado con la finalidad de garantizar la protección a una marca de renombre, que por su difusión y reputación ha llegado a tener reconocimiento general. Considerando que el riesgo de confusión se asocia tanto para la protección del prestigio alcanzado por el titular, también protege al consumidor en consideración de que puede generarse confusión por asociación.

La Decisión 486, al respecto en el artículo 226 con el siguiente texto:

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo



notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Al respecto la jurisprudencia andina, determina que la marca permite identificar productos y servicios, por lo que se otorga al titular derecho de ejercer acciones contra terceros que pretendan registrar una marca con signos semejantes que lleven a: i) confusión directa, vincula la identidad induciendo al consumidor o usuario a adquirir determinado producto o servicio o ii) confusión indirecta, que considera la vinculación que hace el consumidor respecto al origen empresarial del producto o servicio.

## **B. Consideraciones dogmáticas**

El derecho de propiedad intelectual, se encuentra dividido en: i) derecho de autor y ii) Derecho de la propiedad industrial, reconociendo en este ultimo la protección para: i) Diseños industriales, ii) patentes de invención, iii) patentes de modelos de utilidad, iv) signos distintivos.

Considerando que el tema de la presente investigación ha contemplado el Derecho a la marca comercial registrada, por conformar parte de signo distintivo, que permite el reconocimiento de un producto o servicio en el mercado, a fin de garantizar una imagen

o prestigio, goza de protección jurídica, a fin de permitir al titular ejercer su derecho de propiedad frente a terceros y a la vez proteger a los consumidores de productos y servicios, en consideración del reconocimiento y prestigio del que goza la marca que elige en un mercado.

La protección marcaria, tiene como fin otorgar la capacidad de individualizar un producto o servicio, permitiendo la distintividad intrínseca que está referida a su capacidad de estar dentro de un mercado y la distintividad extrínseca, con la cual se identifica el producto o servicio. Es decir que la relevancia de las marcas, se sustentan en:

- Función indicadora de origen empresarial, esta función es básica, considerando que individualiza al producto o servicio frente al resto, permitiendo que el consumidor pueda identificar al productor y acceder al producto.
- Función indicadora de calidad, esta permite reconocer el producto o servicio respecto a la calidad, sin importancia del mercado en el cual lo adquiere.
- Función condensadora eventual goodwill o reputación, se sustenta en el prestigio que tiene la marca en el mercado.
- Función publicitaria, que conforma parte de la factibilidad de fomentar la preferencia por parte del consumidor, que puede conllevar a la adquisición por parte del consumidor de productos distintos a los ya conocidos por la confianza en la marca.

### **C. Principios del Derecho marcario**

La protección al derecho marcario, reconoce principios jurídicos que permiten al titular ejercer el derecho de propiedad de la marca, en consideración de los derechos conferidos para la propiedad, con lo

cual se garantiza la protección a las inversiones privadas, dentro del mercado nacional.

- El principio de inscripción registral, otorga protección típica a la marca, considerando que otorga exclusividad en el uso, evitando que este sea usado por terceros es decir nos otorga el efecto erga omnes, característica constitutiva de la propiedad. Cabe resaltar que existe especial protección a las marcas notorias, por configurar que estas son reconocidas por su uso intensivo o la extensa publicidad, lo que les otorga protección reforzada aun sin estar registradas.
  
- principio de territorialidad, otorga protección en el espacio geográfico que conforma el territorio en el cual se registra la marca, cabe resaltar que considerando que, por excepción, se contemplan dos excepciones, para el terreno marcario, en consideración de: i) alcance de protección respecto a los países miembros de la Comunidad Andina y ii) alcance de protección para las marcas notorias, tienen protección reforzada. Por lo que se otorga facultad de poder oponerse a registro en un plazo de treinta días, posteriores a la publicación de la marca, legitimando a cualquier persona para dicho acto.
  
- Principio de especialidad, con el cual se defiende al titular de una marca, para impedir que un tercero registre o utilice marca idéntica o similar, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, por lo que para este principio se ha considerado la Clasificación de Niza, a fin de determinar la especialidad del producto o servicio. Este principio también tiene como excepción su aplicación en la marca notoria, considerando que existen en esta una conexión competitiva del producto o servicio.

- Principio de buena fe, por el cual se presupone que el solicitante de la marca actúa de buena fe, quedando en este sentido la responsabilidad de probar lo contrario a quien alegue verse afectado, es decir demostrar la mala fe.

#### **2.4. Definición de términos básicos.**

**Clasificación NIZA:** Nombre abreviado de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas en virtud del Arreglo de Niza. La Clasificación de Niza se divide en 34 clases de productos y 11 servicios. (OMPI, 2018)

**Competencia Jurídica:** Medida jurisdiccional de un juzgador para conocer un asunto con preferencia a otro símil.

**Comunidad Andina:** Mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países Miembros mediante la integración y la cooperación económica y social.

**Controversia:** Litis entre dos o más personas que exhiben opiniones contrapuestas o contrarias.

**Contenido Económico:** es obvio que la inventiva es el motor del progreso y las innovaciones tecnológicas se consideran como un elemento esencial en el desarrollo de un país. La Propiedad Industrial se constituye como un factor económico de gran importancia para el crecimiento de los Estados. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Derecho De Marcas:** Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo.

**Derecho mercantil:** El Derecho Comercial o Mercantil es una rama del Derecho Privado incardinado en todas las ramas empresariales. Durante toda la actividad mercantil se tiene contacto con este derecho especial.

**Empresa:** Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes o servicios. Las empresas, según su propiedad, pueden ser privadas o públicas; en el primer caso pertenecen a un empresario o conjunto de empresarios, mientras que en el segundo la propiedad es del Estado, ya sea a nivel nacional, regional o municipal.

**Marca:** Signo distintivo que sirve para distinguir ciertos bienes o servicios de una empresa de los bienes producidos o los servicios prestados por otras empresas. (OMPI, 2018)

**Marca Comercial:** referencia a los signos que distinguen a los productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado.

**Nombre comercial:** El que sirva para diferenciar al comerciante en su tráfico. Por nombre comercial se entiende en tal texto "el nombre, razón social o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento agrícola, industrial o mercantil".

**Objeto inmaterial:** lo que se protege a través de estos derechos es algo no material, una idea referida a algo real. Su objeto no es la cosa o producto en sí mismo considerado, sino la idea que permite la explotación útil de la cosa. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Organización Mundial de la propiedad (OMPI):** Organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado al fomento de la innovación y la creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de todos los países mediante un sistema internacional de P.I., equilibrado y eficaz. Establecido en 1967, el mandato de la OMPI consiste en promover la protección de la P.I. en todo el mundo a través de la cooperación entre los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. (OMPI, 2018)

**Principio de la Integración:** las normas de Propiedad Industrial no son un conjunto independiente, puesto que junto a ellas se encuentran una serie de conocimientos técnicos y científicos que deben tenerse en cuenta para su aplicación. De esta forma se integran las ciencias como la física y la química a la ciencia jurídica, dando nacimiento a la institución de la Propiedad Industrial. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Principio de la Publicidad:** este punto solo es aplicable en materia de patentes. Una patente no puede ser conocida exclusivamente por el inventor debido a que ésta sólo existirá si el interesado acude a solicitarla ante la administración. Por otra parte, el Estado no puede impedir que las patentes sean conocidas por otras personas ya que los inventos útiles deben favorecer a la sociedad y no al patrimonio de una sola persona. Si bien el Estado debe proteger la exclusividad que él otorga, esto no debe confundirse con que va a mantener en secreto una patente. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Principio de la Territorialidad:** Uno de los factores por los cuales se encuentran delimitados los derechos de propiedad industrial, es el factor territorial según el cual, las facultades o privilegios provenientes de los derechos de exclusiva que se derivan de la titularidad sobre un derecho de propiedad industrial, se circunscriben únicamente al territorio en el cual se reconocen los mismos. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Principio del Intervencionismo Estatal:** debe verse el aparato estatal como una herramienta de protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial. En razón de esta intervención, el Estado controla el derecho que se reconoce a quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo económico y técnico de la sociedad, procurando que éste se refleje en beneficio de la comunidad. (Pontificia Universidad Javeriana)

**Procesos Judiciales Internos:** Conjunto de actos judiciales que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso dentro de un país.

**Propiedad intelectual:** Creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artísticas y símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio. La P.I. se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de origen, y el derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. (OMPI, 2018)

**Valor de mercado:** Costo de reposición, bien sea por compra directa o producción según sea el caso. Este puede obtenerse de las cotizaciones que aparecen en publicaciones especializadas, si se trata de artículos o mercancías cotizadas en el mercado, o de cotizaciones y precios de facturas de los proveedores, entre otros. El valor de los títulos o valores prevaleciente en el mercado en un momento determinado, dependiendo de su plazo y los días transcurridos desde su emisión. Para su cálculo se considera la tasa de rendimiento de cada emisión por el tiempo transcurrido desde su emisión hasta el momento que se quiera calcular, en otras palabras, es el valor de colocación ajustado por los intereses que se van generando diariamente de cada una de las emisiones en circulación.

## **CAPÍTULO III**

### **ANÁLISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS**

#### **3.1 Análisis de Tablas y gráficos**

Estando a la proposición principal: La competencia jurídica de la Comunidad Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos. Lima 2017.

Los resultados de la investigación las empresas son reconocidas en el mercado por la calidad de productos o servicios que ofrecen, tomando relevancia así el tema en estudio, considerando que esta denominación o signo distintivo conforman parte de la imagen y reconocimiento de la empresa en el mercado, por lo que se encuentra protegido con el denominado Derecho marcario.

Actualmente, el proceso de globalización permite a la empresa privada desenvolverse en diferentes mercados incluyendo a aquellos que se encuentran fuera de su frontera, de ello es que a nivel supranacional y regional, se busca alcanzar una armonía en las normas referentes a la protección de la Empresa, considerando que esta se debe a la calidad de productos o servicios



que ofrece, lo cual genera el acceso preferente por parte del consumidor o usuario.

Que el alcance de la Comunidad Andina, como órgano que revisa las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, considerando que la Decisión 486, faculta a los países miembros que se encarguen de la resolución de los conflictos en el ámbito del derecho de Marca registrada.

Que, es relevante se reconozca lo dispuesto en la Decisión 486,, que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional, considerando que este documento otorga a los estados los lineamientos para crear un marco normativo que regule tanto los registros, como la solución de controversias, en el ámbito de Propiedad industrial.

Que, el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, garantiza la autonomía de los Estados para aplicar procesos internos, que resuelvan las controversias en las cuales exista afectación al derecho de marcas y otros signos, por lo tanto el considerar a la Comunidad Andina como un organismo que soluciona controversias en este conflicto de intereses, genera la prolongación de los procedimientos, afectando con ello el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos y coloca al consumidor en riesgo de confusión.

Que, existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, cuando se recurre a la Comunidad Andina como órgano resolutivo ante controversias de Derecho a la Propiedad Industrial, considerando que la facultad resolutoria que tiene atribuida responde a la falta de incumplimiento normativo de autoridades.

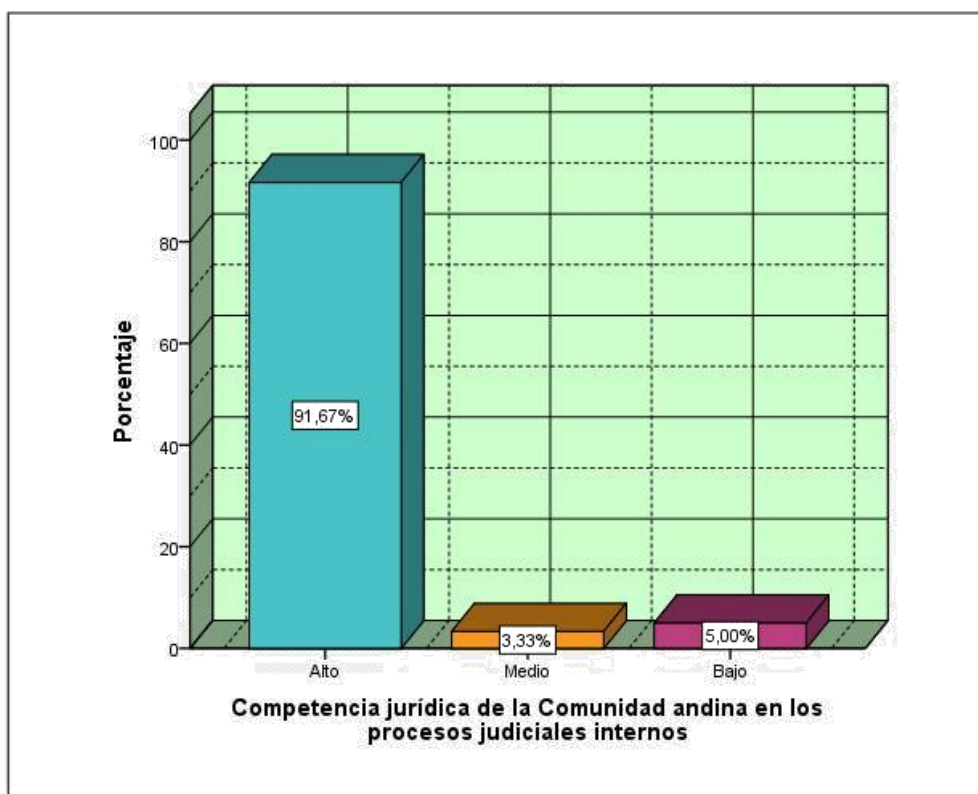
Que, la competencia resolutoria, con la que cuenta la autoridad nacional INDECOPI, afecta la autonomía y facultad delegada por los dispositivos legales, además de afectar al inversionista privado que cuenta con registro de marca respecto a su derecho a propiedad y al consumidor o usuario por encontrarse en riesgo de confusión al acceder a los mercados.

**Tabla 1**

*Resultados de la variable Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos*

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje Válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	55	91,7	91,7
	<b>Medio</b>	2	3,3	95,0
	<b>Bajo</b>	3	5,0	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos



**Figura 1.** Gráfico de la variable Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos (Fuente: Encuesta sobre Competencia jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos)

### INTERPRETACIÓN:

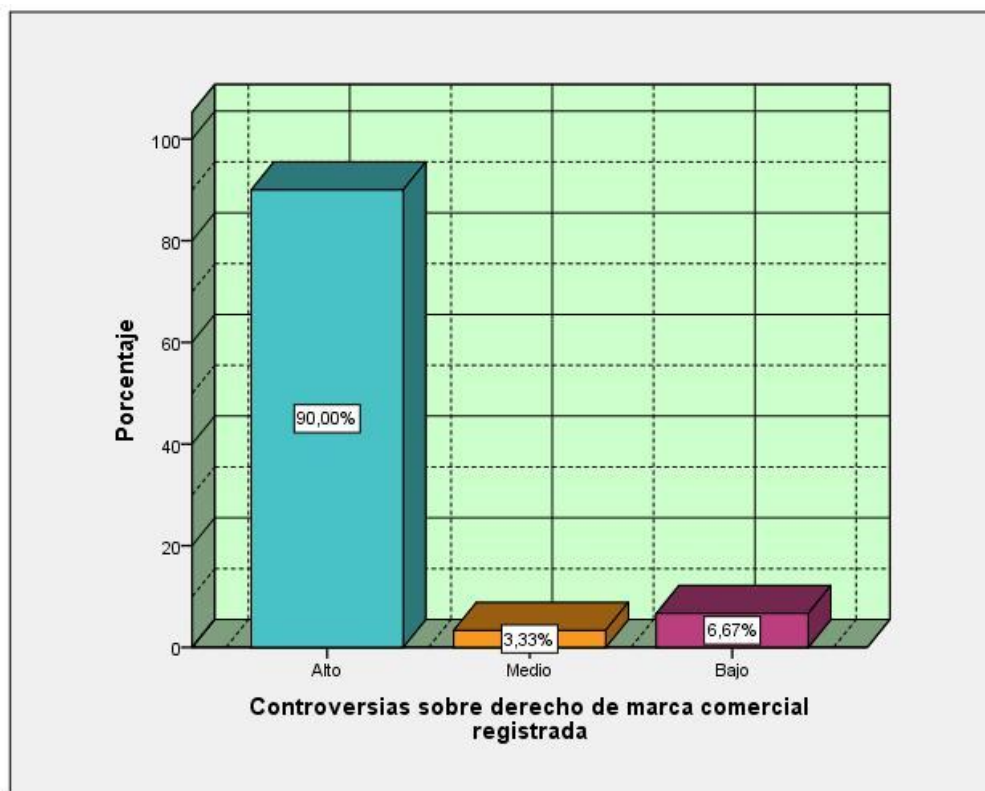
Al observar el contenido de la tabla y figura 1, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos; 55, que representa al 91,7% de encuestados se encuentra en un nivel alto, 2, que equivale al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 3, que representa al 5,0% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, la mayoría de encuestados considera que, la competencia jurídica de la Comunidad Andina afecta el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

**Tabla 2**

*Resultados de la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	54	90,0	90,0
	<b>Medio</b>	2	3,3	93,3
	<b>Bajo</b>	4	6,7	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Controversias sobre derecho de marca comercial registrada



**Figura 2.** Gráfico de la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada (Fuente: Encuesta sobre Controversias sobre derecho de marca comercial registrada)

## **INTERPRETACIÓN:**

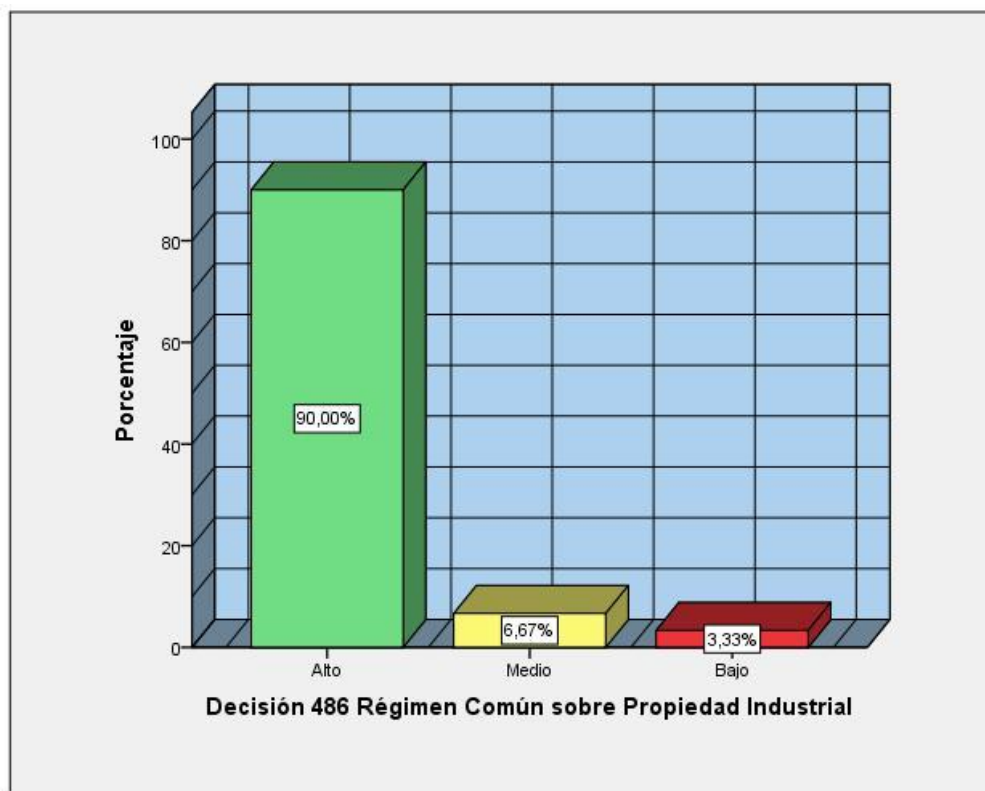
Al observar el contenido de la tabla y figura 2, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima; respecto a la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada; 54, que representa al 90,0% de encuestados se encuentra en un nivel alto, 2, que equivale al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 4, que representa al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, la resolución de controversias en el ámbito nacional, afecta el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

**Tabla 3**

*Resultados de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	54	90,0	90,0
	<b>Medio</b>	4	6,7	96,7
	<b>Bajo</b>	2	3,3	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial



**Figura 3.** Gráfico de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Fuente: Encuesta sobre Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial)

## **INTERPRETACIÓN:**

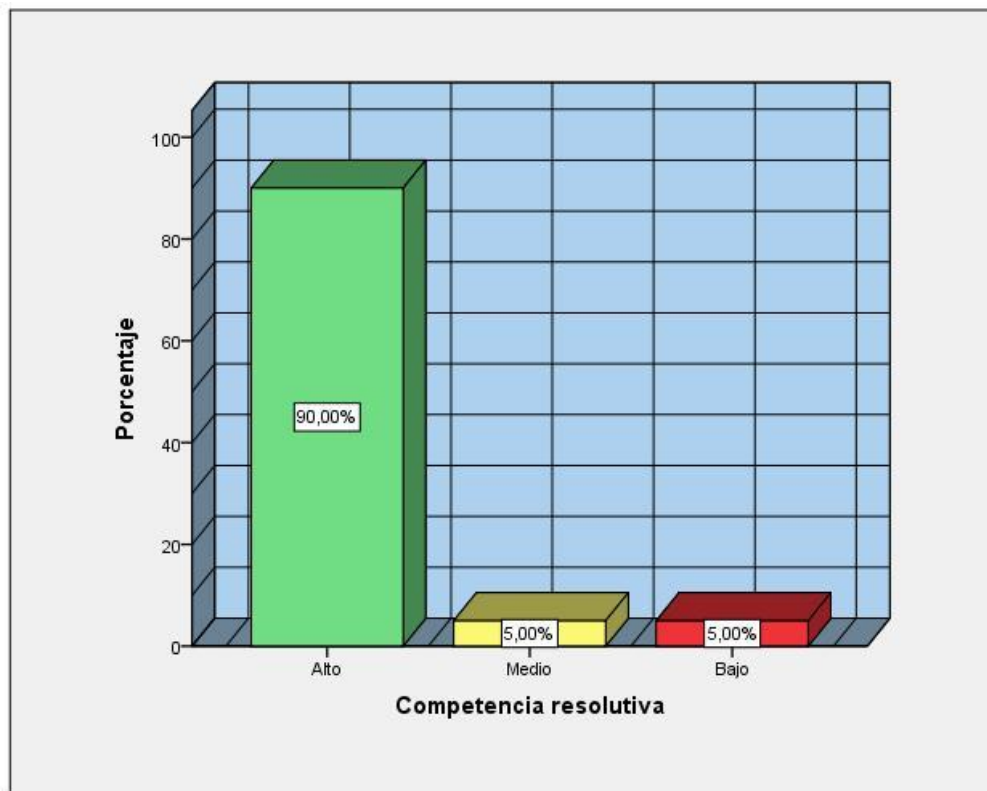
Al observar el contenido de la tabla y figura 3, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Competencia jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos, en su dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial; 54, que representa al 90,0% de encuestados se encuentra en un nivel alto, 4, que equivale al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 2, que representa al 3,3% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, garantiza la protección de la propiedad industrial, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

**Tabla 4**

*Resultados de la dimensión Competencia resolutive*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	54	83,3	90,0
	<b>Medio</b>	3	5,0	95,0
	<b>Bajo</b>	3	5,0	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Competencia resolutive



**Figura 4.** Gráfico de la dimensión Competencia resolutive (Fuente: Encuesta sobre Competencia resolutive)



## **INTERPRETACIÓN:**

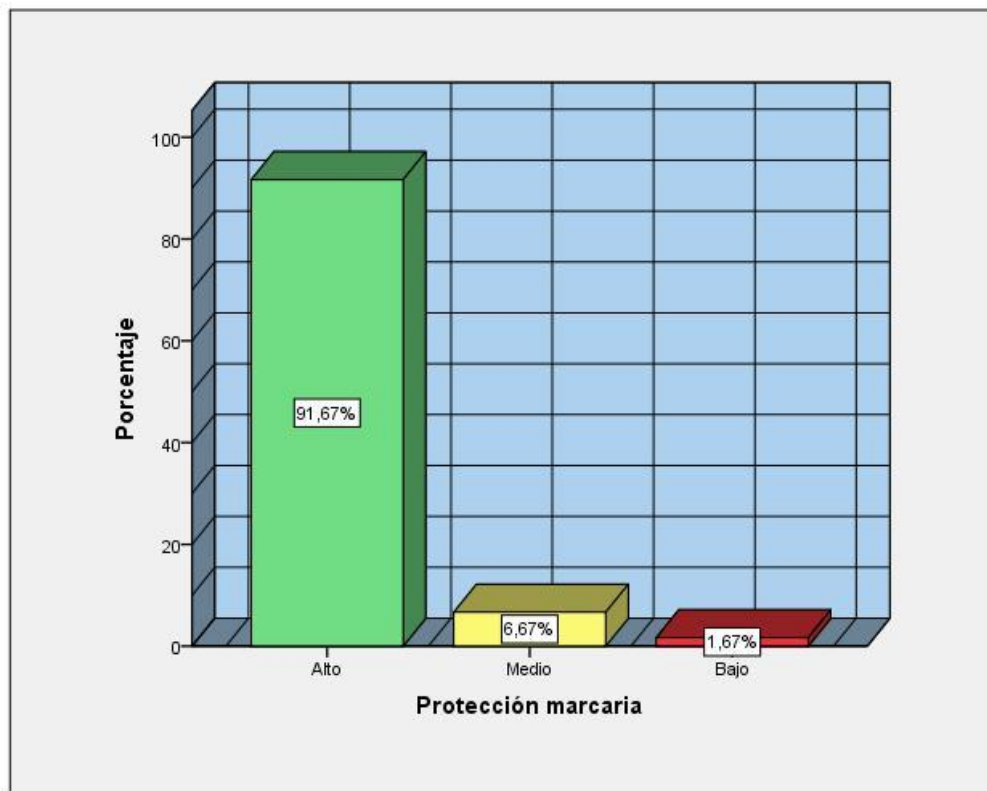
Al observar el contenido de la tabla y figura 4, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Competencia jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos, en su dimensión Competencia resolutive; 54, que representa al 90,0% de encuestados se encuentra en un nivel alto; 3, que equivale al 5,0% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 3, que representa al 5,0% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutive, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

**Tabla 5**

*Resultados de la dimensión Protección marcaria*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	55	91,7	91,7
	<b>Medio</b>	4	6,7	98,3
	<b>Bajo</b>	1	1,7	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Protección marcaria



**Figura 5.** Gráfico de la dimensión Protección marcaria (Fuente: Encuesta sobre Protección marcaria)

## **INTERPRETACIÓN:**

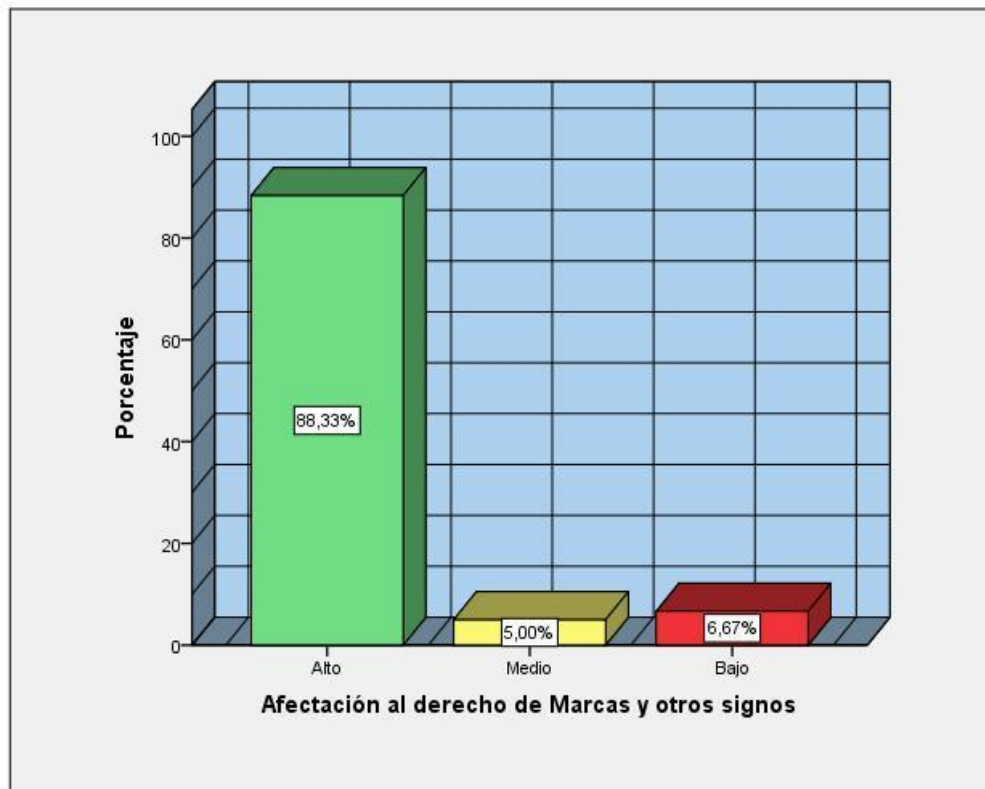
Al observar el contenido de la tabla y figura 5, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, en su dimensión Protección marcaría; 55, que representa al 91,7% de encuestados se encuentra en un nivel alto; 4, que equivale al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 1, que representa al 1,7% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, existe necesidad de garantizar la protección marcaría a nivel nacional, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

**Tabla 6**

*Resultados de la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje acumulado
<b>Válido</b>	<b>Alto</b>	53	88,3	88,3
	<b>Medio</b>	3	5,0	93,3
	<b>Bajo</b>	4	6,7	100,0
	<b>Total</b>	60	100,0	100,0

**Fuente:** Encuesta sobre Afectación al derecho de Marcas y otros signos



**Figura 6.** Gráfico de la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos (Fuente: Encuesta sobre Afectación al derecho de Marcas y otros signos)

## **INTERPRETACIÓN:**

Al observar el contenido de la tabla y figura 6, los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 60 Especialistas en Derecho empresarial y propiedad industrial en el distrito de Lima, respecto a la variable Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, en su dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos; 53, que representa al 88,3% de encuestados se encuentra en un nivel alto; 3, que equivale al 5,0% de encuestados se encuentra en un nivel medio y 4, que representa al 6,7% de encuestados se encuentra en un nivel bajo, ello nos lleva a concluir que, existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, tal como se muestra en la tabla y gráfico precedentes.

## **Prueba de hipótesis.**

Después de procesar los resultados obtenidos de cada variable y sus indicadores correspondientes a través del programa SPSS 24, se obtuvo los siguientes valores como coeficientes:

### **Respecto a la hipótesis general:**

***H<sub>1</sub>***: La competencia jurídica de la Comunidad Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos. Lima 2017.

***H<sub>0</sub>***: No ocurre que, la competencia jurídica de la Comunidad Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos. Lima 2017.

### **Toma de decisión**

Se puede apreciar en la Tabla 7 que, al relacionar los resultados totales de las variables Competencia jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos y Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,917; lo que indica que existe una relación positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS 24.

**Tabla 7**

*Correlación de la hipótesis general*

		<b>Competencia jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos</b>		<b>Controversias de la sobre derecho de marca comercial registrada</b>	
<b>KNO de Spearman</b>	<b>Competencia</b>	Coeficiente			
	<b>jurídica de la Comunidad andina en los procesos judiciales internos</b>	de correlación	1,000		<b>0,917**</b>
		Sig. (bilateral)	.		0,000
		N	60		60
	<b>Controversias</b>	Coeficiente			
	<b>sobre derecho de marca comercial registrada</b>	de correlación	<b>0,917**</b>		1,000
	Sig. (bilateral)	0,000		.	
	N	60		60	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

## Respecto a las hipótesis específicas:

### Primera hipótesis específica:

**H<sub>1</sub>:** La relevancia de aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional, afecta la solución de controversias.

**H<sub>0</sub>:** Es falso que, la relevancia de aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional, afecta la solución de controversias.

### Toma de decisión

Se puede apreciar en la Tabla 8 que, al relacionar los resultados totales de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la dimensión Protección marcaría, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.911; lo que indica que existe una relación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS 24.

**Tabla 8**  
*Correlación de la primera hipótesis específica*

			<b>Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</b>	<b>Protección marcaría</b>
<b>Rho de Spearman</b>	<b>Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</b>	Coeficiente de correlación	1,000	<b>0,911<sup>**</sup></b>
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	60	60
	<b>Protección marcaría</b>	Coeficiente de correlación	<b>0,911<sup>**</sup></b>	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	60	60

**\*\*.** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).



## Segunda hipótesis específica:

**H<sub>1</sub>:** El alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos genera que la solución de controversias se prolongue afectando con el ello el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.

**H<sub>0</sub>:** No es cierto que, el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos genera que la solución de controversias se prolongue afectando con el ello el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.

### Toma de decisión

Se puede apreciar en la Tabla 9 que, al relacionar los resultados totales de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.927; lo que indica que existe una relación positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS 24.

**Tabla 9**

*Correlación de la segunda hipótesis específica*

			<b>Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</b>	<b>Afectación al derecho de Marcas y otros signos</b>
<b>Rho de Spearman</b>	<b>Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</b>	Coeficiente de correlación	1,000	<b>0,927**</b>
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	60	60
	<b>Afectación al derecho de Marcas y otros signos</b>	Coeficiente de correlación	<b>0,927**</b>	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	60	60

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

### Tercera hipótesis específica:

**H<sub>1</sub>:** Existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina respecto a la protección marcaria, a nivel nacional.

**H<sub>0</sub>:** Es inadmisibile que, existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina respecto a la protección marcaria, a nivel nacional.

### Toma de decisión

Se puede apreciar en la Tabla 10 que, al relacionar los resultados totales de la dimensión Competencia resolutive y la dimensión Protección marcaria, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.913; lo que indica que existe una relación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS 24.

**Tabla 10**  
*Correlación de la tercera hipótesis específica*

		Competencia resolutive	Protección marcaria
Rho de Spearman	Competencia resolutive	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000
	N		60
	Protección marcaria	Coeficiente de correlación	0,913**
		Sig. (bilateral)	0,000
	N		60

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

#### Cuarta hipótesis específica:

**H<sub>1</sub>:** La competencia resolutive, que se reconoce para resolver las controversias sobre afectación al derecho de marcas y otros signos a nivel nacional, vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.

**H<sub>0</sub>:** Es absurdo que, la competencia resolutive, que se reconoce para resolver las controversias sobre afectación al derecho de marcas y otros signos a nivel nacional, vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.

#### Toma de decisión

Se puede apreciar en la Tabla 11 que, al relacionar los resultados totales de la dimensión Competencia resolutive y la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.928; lo que indica que existe una relación muy alta positiva; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS 24.

**Tabla 11**

*Correlación de la cuarta hipótesis específica*

		Competencia resolutive	Afectación al derecho de Marcas y otros signos
Rho de Spearman	Competencia resolutive	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000
	N	60	60
	Afectación al derecho de Marcas y otros signos	Coeficiente de correlación	0,928 **
Sig. (bilateral)		0,000	
N	60	60	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

### **3.2. Discusión de resultados.**

Cuantitativamente se confirma la investigación en el sentido de la hipótesis general, al relacionar los resultados totales de las variables Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos y Controversias sobre derecho de marca comercial registrada, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,917; lo que indica que existe una relación positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

H1: al relacionar los resultados totales de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la dimensión Protección marcaria, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.911; lo que indica que existe una relación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

H2: , al relacionar los resultados totales de la dimensión Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.927; lo que indica que existe una relación positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

H3: al relacionar los resultados totales de la dimensión Competencia resolutive y la dimensión Protección marcaria, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.913; lo que indica que existe una relación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

H4: al relacionar los resultados totales de la dimensión Competencia resolutive y la dimensión Afectación al derecho de Marcas y otros signos, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0.928; lo que indica que existe una relación positiva muy alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Teóricamente, el sistema de propiedad intelectual, tiende a la eficacia de protección de derechos, por lo que deben los países regular los procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual, a fin de evitar que este derecho se encuentre vulnerado, considerando el valor que tiene la actividad comercial dentro del desarrollo económico de un país.

En consideración de la dinámica integradora de las economías, la tendencia de articulación global y regional reconoce competencia multilateral a fin de modificar relaciones con estructuras más consolidadas tales como la Comunidad Económica Europea y otros similares en África, Asia y América Latina, los cuales cuentan con parámetros de acción comunes entre los que le integran, sustentados en el desarrollo y solidaridad.

El impacto de la globalización en relación con el tema de la propiedad industrial, ha sido enorme. Como hemos visto, la producción y el intercambio comercial de bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento se ha concentrado especialmente en la producción y comercialización de bienes con mayor intensidad en conocimiento. (Ramírez Rincón)

Es el Decreto Legislativo N° 059-2017 – PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, que regula la competencia desleal, cuyo objeto según artículo 1, es “desarrollar los procedimientos, requisitos y disposiciones que faciliten la aplicación del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, dando prevalencia a los derechos de la integración respecto a los derechos nacionales, de ello que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforma el órgano del sistema de integración cuya jurisdicción recae en toda la Comunidad Andina, influyendo por ello en fallos. Es entonces que El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cumple con la función de interpretación de la aplicación del Derecho Andino, es decir tutelar la aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.

## **De la acción reivindicatoria**

La reivindicación es un derecho otorgado al titular de una propiedad, es así que quien tenga derecho por haber sido afectado en el uso de la marca, puede reivindicarlo ante la autoridad, pidiendo le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido es decir ser considerado cosolicitante o cotitular según sea el caso, incluyendo se le indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

La acción reivindicatoria, tiene prescripción para ejercerla, considerando cuatro años de la fecha de concesión y dos desde que se inicia la explotación del derecho, considerando que no aplica la prescripción cuando existe mala fe.

## **Acciones por infracción de derechos**

Se reconoce al titular del derecho, actuar contra quien infrinja el derecho, estando también la autoridad facultada a iniciar de oficio

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación durante el período mencionado, correspondiendo al demandado la carga de la prueba que permita demostrar la obtención del derecho del cual se le califica como infractor.

Cada país, puede disponer según la gravedad de la infracción que se ordene judicialmente la indemnización por daños y perjuicios para lo cual deberá tenerse en cuenta, el daño emergente y lucro cesante que sufra el titular del derecho, el monto de los beneficios que se han obtenido por parte del infractor, el precio que hubiera tenido que ser pagado por licencia de uso es decir el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

## **Protección**

A fin de garantizar durante la acción de infracción, el titular podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares, evitando con ello que se pierdan las pruebas y asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento por daños y perjuicios, considerándose para esto:

- Cese inmediato de la presunta infracción.
- Retiro de los productos que incluyen el uso de marca.
- Suspensión de importación o exportación.
- Constitución de garantía suficiente
- Cierre temporal del establecimiento demandado.

Para efectos de la aplicación de medida cautelar respecto productos determinados es necesario el suministro de información necesaria, la descripción detallada y precisa de que productos están considerados presuntamente infractores

Respecto a los casos en los cuales exista falsificación de marcas, se establecen procedimientos y sanciones de alcance penal.

## **Controversias sobre derecho de marca comercial registrada**

Considerando que la propiedad industrial tanto en el ámbito internacional como nacional, cuenta con protección, debido a que existe necesidad de consolidar un adecuado comercio internacional que se adapte a las nuevas tecnologías y permita el desarrollo del país, protegiendo por ello a productores y distribuidores de bienes o servicios a fin de garantizar su competitividad y estar protegidos contra la apropiación inadecuada, de lo contrario existen barreras comerciales, que permitan internacionalizar la economía.

## **Protección marcaria**

El ámbito marcario, se encuentra contenido dentro de la propiedad industrial, específicamente al Derecho de propiedad intelectual, por formar parte de un régimen en el cual se protege la invención de signos distintivos y bienes inmateriales.

La Decisión 486, es un instrumento formulado por la Comunidad Andina que tiende a proteger el derecho invencional, comprendiendo.

i) Las patentes de invención, ii) patentes de modelo de utilidad, iii) esquemas de trazado de circuitos integrados, iv) secreto empresarial, v) variedades vegetales, vi) diseños industriales; y vii) los signos distintivos por: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Siendo el tema de la presente investigación la marca, por considerarse que cumple la función distintiva, lo cual se puede reconocer en las citas siguientes: (Otamendi, 1999, pág. 7)“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” y (Metke, 2001, pág. 53) “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos de fábrica que comercializa o los servicios que presta”.

El derecho de marcas, se fundamenta en otorgar protección al titular y así también al consumidor, considerando que el primero al ser titular del derecho al uso exclusivo que tiene su efecto respecto a terceros y en caso del consumidor, porque le permite distinguir el producto y evitar la confusión cuando accede al mercado.

La marca como bien inmaterial, un bien inmaterial es una creación de la mente humana, que se percibe por los sentidos, tal es que la marca existe en un mundo físico perceptible y de utilidad social, que cuenta con tutela jurídica a la que se reconocen dos elementos: i) Corpus



mechanicum, vehículo que materializa y ii) corpus mysticum, creación misma.

### **Naturaleza jurídica de la marca**

Considerando que la marca es un bien inmaterial que se distingue de los bienes conocidos tradicionalmente, se reconocen para esta investigación dos teorías importantes de la doctrina alemana, que han permitido desarrollar el contenido de la propiedad industrial.

La calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes cuestiones como: el sistema de cesión vinculada a la empresa o libre, y la dependencia o independencia entre el derecho de marca reconocido en el país de origen y los derechos de la marca protegidos en terceros países. (Fernandez - Novoa, 2004, pág. 28)

- Teoría derecho de la personalidad, esta teoría fue desarrollada por Josef Kohler, en 1884, reconociendo la existencia de una relación estrecha en la marca y la persona, en consideración que un nombre individual o comercial, conforma parte de la denominación de productos, que la elige la persona, que tiene como principio la universalidad al reconocerse que es un derecho que puede ejercerse en cualquier espacio territorial.
- Tesis derecho sobre un bien inmaterial, esta teoría fue desarrollada por Alexander Katz, en 1901, que reconoce que la marca es producción de un esfuerzo y capacidad industrial, que se produce en la mente humana, representa un derecho para el titular.

Respecto al concepto jurídico de la marca, desde una visión supranacional, por los antecedentes de las diferentes

organizaciones regionales, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 314 expresa:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Es en este contexto de reconocimiento de la marca como un derecho, que el Estado atribuye competencias a un organismo autónomo que permita otorgar la protección al derecho. La Autoridad Nacional, a través de la Dirección de Signos Distintivos, en consideración de un régimen común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, regula este derecho bajo el marco normativo siguiente:

**Decreto Legislativo N° 1075**, Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (incluye las modificaciones realizadas por la Fe de Erratas publicada el 28 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano y por la Ley N° 29316 publicada el 29 de enero de 2009).

**Decreto Legislativo N° 1033**, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

### **Principios del Derecho marcario**

La protección al derecho marcario, reconoce principios jurídicos que permiten al titular ejercer el derecho de propiedad de la marca, en

consideración de los derechos conferidos para la propiedad, con lo cual se garantiza la protección a las inversiones privadas, dentro del mercado nacional.

- El principio de inscripción registral, otorga protección típica a la marca, considerando que otorga exclusividad en el uso, evitando que este sea usado por terceros es decir nos otorga el efecto erga omnes, característica constitutiva de la propiedad. Cabe resaltar que existe especial protección a las marcas notorias, por configurar que estas son reconocidas por su uso intensivo o la extensa publicidad, lo que les otorga protección reforzada aun sin estar registradas.
- principio de territorialidad, otorga protección en el espacio geográfico que conforma el territorio en el cual se registra la marca, cabe resaltar que considerando que por excepción, se contemplan dos excepciones, para el terreno marcario, en consideración de: i) alcance de protección respecto a los países miembros de la Comunidad Andina y ii) alcance de protección para las marcas notorias, tienen protección reforzada. Por lo que se otorga facultad de poder oponerse a registro en un plazo de treinta días, posteriores a la publicación de la marca, legitimando a cualquier persona para dicho acto.
- Principio de especialidad, con el cual se defiende al titular de una marca, para impedir que un tercero registre o utilice marca idéntica o similar, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, por lo que para este principio se ha considerado la Clasificación de Niza, a fin de determinar la especialidad del producto o servicio. Este principio también tiene como excepción su aplicación en la marca notoria, considerando que existen en esta una conexión competitiva del producto o servicio.
- Principio de buena fe, por el cual se presupone que el solicitante de la marca actúa de buena fe, quedando en este sentido la responsabilidad de probar lo contrario a quien alegue verse afectado, es decir demostrar la mala fe.

Si ya se tiene regulado específicamente en el ámbito interno es irrelevante que, se extienda un proceso no contencioso en una institución internacional, que no tiene la especialidad interna.

### 3.3. CONCLUSIONES

- Primero. Se ha demostrado que el alcance de la Comunidad Andina respecto al Derecho de Propiedad Industrial, está delimitada a ejercerse ante el incumplimiento de los lineamientos acordados por parte de las autoridades, por lo que la remisión de las controversias por derecho de marca registrada, no cuentan con el fundamento para que sean revisados por la Secretaria General o el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, causando un efecto negativo en el Derecho marcario
- Segundo. La Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece lineamientos que garantizan la protección de la propiedad industrial, permitiendo con ello homogeneizar el marco normativo de los países miembros a fin de poder fomentar y promover la inversión privada en un mismo contexto económico y legislativo.
- Tercero. Que la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, conforma el lineamiento común para a fin de que los Estados miembros asuman dentro de su legislación similares procedimientos en defensa del Derecho a la propiedad industrial.
- Cuarto. Que la competencia resolutoria que tiene atribuida la Secretaria General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, están direccionadas a resolver incumplimiento del marco normativo que conforma parte de la Comunidad y no del derecho interno considerando que la legislación nacional, debe estar conformada con las consideraciones de las normas regionales.
- Quinto. Que, al existir controversia respecto a la vulneración de derecho de marca por encontrarse registrada, la autoridad competente reconocida en la legislación nacional es INDECOPI, a través de la Dirección de distinción de signos como primera instancia resolutoria y

la Sala de Propiedad Intelectual como segunda y última instancia, por lo que la remisión de esta al Poder Judicial y posteriormente a la Comunidad Andina, conforman parte de una vulneración al derecho de la propiedad industrial, más aun considerando que existe protección extraterritorial que se aplica ante la solicitud de registro de marca, en la cual se otorga el plazo de 30 días para que exista legitimidad de oposición a nivel nacional o de Comunidad Andina Competencia resolutive, a la comunidad andina en la afectación al derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel nacional.

### **3.4. RECOMENDACIONES**

- Primero. Reconociendo que la resolución de controversias en el ámbito nacional, sea vía administrativa o judicial, afectan los derechos de tutela efectiva, considerando que se prolongan conllevando a desplazar la satisfacción de alcanzar el derecho alegado, por lo tanto es necesario que la competencia resolutoria de la Comunidad Andina se pronuncie al respecto, a fin de garantizar el dinamismo por parte de las autoridades reconocidas dentro del ámbito nacional; por ello el Anteproyecto de Ley reconoce que la integridad de la imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo entonces establecerse estrategias y mecanismos de protección al derecho marcario a fin de proteger al inversionista privado y al consumidor o usuario.
- Segundo. Considerando que la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, reconoce en el texto la facultad de autoridad nacional, para atender los asuntos relativos a la propiedad industrial en los términos de la Decisión 486, por lo tanto es necesario ampliar en la legislación nacional dicho reconocimiento.
- Tercero. Que al ser la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el documento que garantiza la homogeneidad del derecho a propiedad industrial, la legislación nacional, debe considerar en el marco normativo que la competencia resolutoria que se otorga a INDECOPI, pone fin a la controversia, no debiendo alcanzar vía procesal judicial, en consideración que ello afecta los principios de celeridad, tutela efectiva y debido proceso.
- Cuarto. Que es necesario que se reconozca normativamente el alcance resolutorio con el que cuentan la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que se reconozca que esta resuelve ante infracción del cumplimiento del marco normativo de la comunidad.

Quinto. Que, en consideración que la solicitud de registro de marca, conforma parte de un derecho para todo inversionista, está limitado a las características y elementos constitutivos de la marca, por lo que es necesario que en aplicación del principio de publicidad, el sistema de Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial, alcance a los países miembros de la Comunidad Andina a fin de otorgar de celeridad al procedimiento y garantizar que existe por ello interconexión respecto al derecho de propiedad industrial que se protege.



## BIBLIOGRAFÍA

- Alemany, Carlos; Garcia-Monge José A. (2010). *14 Aprendizajes Vitales* (13 ed.). España: Desclée De Brouwer.
- Bardales, T. C. (2009). *Metodología de la Investigación Científica*. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Beloff, M. (2000).
- Bravo, R. S. (1994). *Técnicas de Investigaion Social*. Madrid, España: Paraninfo.
- Briones, R. (1994). *Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales*. Bogotá , Colombia: Arfo.
- Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1997). *Métodos de investigación en Psicopedagogía*. Madrid: McGraw-Hill.
- Cabanellas, G. (2003). *Diccionario Enciclopédico de Derecho usual*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Enciclopedia-jurídica. (s.f.).
- Fernández - Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de marcas* (2 ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas Sociales SA.
- Galán Amador, M. (25 de Marzo de 2008). *Metodología de la Investigación*. Recuperado el 2016, de <http://manuelgalan.blogspot.pe/2008/05/guia-metodologica-para-diseos-de.html>
- Gutiérrez Camacho, W. (2005). *La Constitución Comentada. Análisis articulo por articulo* (Vol. I). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Helfer, L. (2009). "Islands of Effective International Adjudication: "Islands of Effective International Adjudication:.". *American Journal of International Law*, 103, 1 - 47.
- Hernández, S. R. (2014). *Metodología de la Investigación Científica*. México: Editorial Mc Graw Hill.
- Kerlinger, F; Lee, H. (2002). *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.
- Metke, R. (2001). *Lecciones de propiedad industrial* (1 ed.). Bogotá, Colombia.
- OMPI. (03 de Julio de 2018). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* . Obtenido de <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html>

Ossorio, M. (s.f.). *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Guatemala: Datascan S.A.

Otamendi, J. (1999). *Derecho de las Marcas* (3 ed.). Buenos Aires, Argentina: Albeledo - Perrot.

Pontificia Universidad Javeriana. (s.f.). *Pontificia Universidad Javeriana*. Recuperado el 28 de marzo de 2018, de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>

Ramírez Rincón, M. L. (s.f.). Globalización de la Propiedad Industrial e Intelectual. *Seminario de la Propiedad Industrial e Intelectual*.

SANCHEZ, C; REYES, C. (2006). *Metodología y Diseños en la Investigación*. Lima, Perú: Visión Universitaria.

Tamayo y Tamayo. (2003). *El proceso de investigación científica*. Mexico: Limusa.

#### **Tesis consultadas:**

**Alemán, M.** “*Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*” Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad de Alcalá. España. 2012.

**Camino, K.** “*La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales*” Tesis para optar el título de Abogado. Universidad de Piura. Perú. 2016.

**Delgado, D.** “*Estudio del Derecho Comparado de la propiedad intelectual en Colombia y Perú*” Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Santander. Colombia. 2011.

**García, M.** “*Instituciones del Estado y Cambio de imagen: el caso de INDECOP*” Tesis para optar el grado de Maestro en Comunicaciones. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima - Perú. 2017.

**Lajo, S.** “*Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales.*” Tesis para optar el título de Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú. Cajamarca - Perú. 2013.

**Manzur, K.** “*Propiedad Intelectual y moda: un enfoque desde la perspectiva de la regulación peruana*” Tesis para optar el grado de Maestro en Derecho de Propiedad Intelectual y la Competencia. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima - Perú. 2016.

**Mendoza, A.** *“Alcances de la aplicación de extensión geográfica del uso por el INDECOPI, en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial”* Tesis para optar por el título de Abogado. Universidad Privada del Norte. Trujillo - Perú. 2017.

**Tello, M.** *“Análisis de los objetivos comunes de la Comunidad andina y el cumplimiento de los mismos por parte de Ecuador dentro del período 2009 - 2014”* Tesis para optar el título de Internacionalista. Universidad Internacional del Ecuador. Ecuador. 2015.

**Torres, M.** *“Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales”* Tesis para optar el título de Abogado. Universidad de Quito. Ecuador. 2013.

**Torres, M.** *“Análisis descriptivo y explicativo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”* Tesis para optar el grado de Maestro en Propiedad Intelectual. FIACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina. 2015.

#### **Normas jurídicas consultadas:**

**Constitución política del Perú de 1993.**

#### **Código Civil**

**Decreto Legislativo N° 1075,** Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

**Decreto Legislativo N° 1212,** Norma que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocrática para el fomento de la competitividad.

**Decreto Legislativo N° 1309,** Norma de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Indecopi.

**Decreto Legislativo N° 1310,** Norma que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.

**Decreto Legislativo N° 807**, Facultades, normas y organización del INDECOPI

**Decreto Supremo N° 007-2009-RE**, Ratificación de adhesión del Perú al “Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento”

**Decreto Supremo N° 059-2017-PCM** reglamento del, Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.

**Decreto Supremo N° 009-2009-PCM**, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI.

## **ANEXOS**

**ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA**  
**“COMPETENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD ANDINA DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERNOS, EN CONTROVERSIAS SOBRE DERECHO DE MARCA COMERCIAL REGISTRADA, LIMA 2017”**

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES	DIMENSIONES	DISEÑO METODOLÓGICO
<p>¿Cuál es el efecto de la competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos, en controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017?</p> <p><b>PE 1</b> a) ¿Cuál es la relevancia de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional?</p> <p><b>PE 2</b> b) ¿Cuál es el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para alcanzar a los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos?</p> <p><b>PE 3</b> c) ¿Cuál es el efecto que se produce en los procesos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina para garantizar a nivel nacional la protección marcaría??</p> <p><b>PE 4</b> d) ¿Cuál es la necesidad de reconocer la Competencia resolutive, a la comunidad andina en la afectación al derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel nacional?</p>	<p>Demostrar la afectación que produce el alcance de la comunidad andina, en las controversias sobre derecho de marca comercial registrada, Lima 2017.</p> <p><b>OE 1</b> a) Evaluar si es relevante la aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional.</p> <p><b>OE 2</b> b) Evaluar el alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos.</p> <p><b>OE 3</b> c) Analizar la afectación que produce en los procesos, el otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina para garantizar a nivel nacional la protección marcaría.</p> <p><b>OE 4</b> d) Analizar si es necesario reconocer la Competencia resolutive, a la comunidad andina en la afectación al derecho de marcas y otros signos para resolver controversias a nivel nacional.</p>	<p>La competencia jurídica de la Comunidad Andina, respecto a las controversias sobre derecho de marca comercial registrada a nivel nacional, afectan el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos. Lima 2017.</p> <p><b>HE 1</b> La relevancia de aplicación de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para garantizar la protección marcaría a nivel nacional, afecta la solución de controversias</p> <p><b>HE 2</b> El alcance de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicado en los procesos internos por afectación al derecho de marcas y otros signos genera que la solución de controversias se prolongue afectando con el ello el derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.</p> <p><b>HE 3</b> Existe afectación al derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos, al otorgar Competencia resolutive, a la comunidad andina respecto a la protección marcaría, a nivel nacional.</p> <p><b>HE 4</b> La competencia resolutive, que se reconoce para resolver las controversias sobre afectación al derecho de marcas y otros signos a nivel nacional, vulneran el derecho de derecho de uso, disfrute y disposición de marca y otros signos.</p>	<p><b>Variable Independiente:</b> Alcance de la comunidad andina en los procesos internos</p> <p><b>Variable dependiente:</b> Controversias sobre derecho de marca comercial registrada</p>	<p>X1 Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</p> <p>X2 Competencia resolutive</p> <p>Y1 Protección marcaría</p> <p>Y2 Afectación al derecho de Marcas y otros signos</p>	<p>1. Diseño de la investigación: No Experimental, transversal</p> <p>2. Tipo y nivel de la investigación: <b>Tipo:</b> Básico <b>Nivel:</b> Descriptivo.</p> <p>3. Enfoque de la investigación: Cuantitativa.</p> <p>4. Método de la investigación: Deductivo - Inductivo – Analítico – Sintético - Hipotético</p> <p>5. Población y muestra: <b>Población</b> Abogados del CAL. <b>Muestra:</b> 60 Especialistas en derecho empresarial y propiedad industrial</p> <p>6. Técnica e instrumento de recolección de datos: <b>Técnica:</b> La encuesta <b>Instrumento:</b> Cuestionario.</p>

## ANEXO 2: Cuestionario



Cuestionario sobre Variable Independiente:

### Competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos

Apreciamos su amable participación en la presente investigación, que tiene como finalidad obtener información acerca de la **Competencia jurídica de la Comunidad Andina dentro de los procesos judiciales internos**

. El presente cuestionario es anónimo, responda usted con sinceridad. Lea atentamente y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro.

**Instrucciones:** En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor del casillero que según usted corresponde.

VARIABLE INDEPENDIENTE	DIMENSIONES	INDICADORES	SI	NO
<b>Competencia jurídica de la Comunidad andina dentro de los procesos judiciales internos</b>	Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial	Considera que atribuir la atención de las controversias por derecho de marca registrada a las autoridades de la Comunidad Andina, afecta la inversión privada y al consumidor o usuario, por representar.	X	
		Considera que existiendo el marco normativo de la Decisión 486, como elemento fundamental para la creación del marco legal en cada uno de los países miembros la materia de Derecho de Propiedad Industrial, representa la limitación de competencia resolutoria de la Comunidad Andina, ante el conflicto interno sobre derecho de marca registrada.		
		Considera que al ser el Registro un mecanismo de protección al derecho de la propiedad industrial, derecho marcario, este debe tener alcance a toda la comunidad amparándose en el principio de Publicidad		
		Considera que es necesario que exista una adaptación respecto al uso de sistema de comunicación entre los países miembros a fin de que las marcas registradas en cada país miembro estén accesibles a toda la Comunidad.		
		Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es garantía para el reconocimiento de derechos y obligaciones.		
		Considera que al existir publicidad del registro de la marca, al ser de conocimiento de toda la comunidad es garantía para el reconocimiento de derechos y obligaciones, limita la solución de controversias en el ámbito nacional.		

		Considera que en atención y ejercicio de la apertura de los mercados, es necesario contar con mecanismos idóneos que permitan que el alcance de los derechos sean oportunos, a fin de poder reconocer la vigencia de los registros de marcas.		
		Considera que la cancelación del registro de marca, por ser una de las características de la propiedad, su conocimiento debe tener efecto en todos los países miembros de la Comunidad Andina.		
	Competencia resolutiva	Considerando que los derechos de marca, garantizan el ejercicio de derechos y las limitaciones, la publicidad de las marcas registradas, a través de portales interconectados, fomentaría una mayor celeridad en las resoluciones de las autoridades facultadas a resolver controversias en derecho marcario.		
		Considera que la competencia resolutiva, de la Comunidad Andina, tiene como finalidad atender la afectación de los derechos conferidos por sus normas, siendo entonces improcedente se pronuncie respecto a aquellas que se dan entre los particulares.		
		Considera que al contar con un registro de marcas integrado, garantiza a la comunidad el ejercicio de la acción reivindicatoria dentro de la competencia de la autoridad nacional.		
		Considera que la acción reivindicatoria permite al propietario del registro de marca, ejercer su derecho de propiedad, este debe alcanzarse en el menor plazo, por lo que debe resolverse dentro de los organismos facultados, considerando que al ser remitidos a la Comunidad Andina, vulnera el derecho a la protección de la inversión privada.		
		Considera que al facultar a cada Estado miembro la capacidad legislativa que proteja el derecho a la propiedad industrial, limita la competencia resolutiva de la Comunidad respecto a las controversias entre los privados.		
		Considera que la competencia resolutiva de los organismos de la Comunidad Andina, no está referida a controversia, entre privados.		
		Considera que la protección que otorga la Decisión 486, respecto a la propiedad industrial, alcanza a la competencia resolutiva por controversia entre el Estado y los privados afectados por incumplimiento de las normas.		
		Considera que la Comunidad Andina, está facultada para garantizar protección a la propiedad intelectual, respecto a las controversias que se originan en el marco normativo de los países miembros, por lo tanto no alcanza a las controversias específicas entre privados para determinar a quién corresponde el derecho.		



Cuestionario sobre Variable dependiente:

### Controversias sobre derecho de marca comercial registrada

Apreciamos su amable participación en la presente investigación, que tiene como finalidad obtener información acerca de la **Controversias sobre derecho de marca comercial registrada**. El presente cuestionario es anónimo, responda usted con sinceridad. Lea atentamente y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro.

**Instrucciones:** En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor del casillero que según usted corresponde.

Variable dependiente	Dimensiones	Indicadores	Si	No
Controversias sobre derecho de marca comercial registrada	Protección Marcaria	Considera que las controversias de marcas responden a un aspecto de interconexión que debe ser atendido por la Comunidad Andina.		
		Considera que la protección de la marca, es relevante por conformar parte de un derecho de propiedad inmaterial que debe tener efecto permanente.		
		Considerando la teoría de naturaleza de marca: derecho de la personalidad, amparada por nuestro sistema normativo, la marca se encuentra relacionada a la personalidad de la empresa que debe ser protegido en forma celeridad y eficaz.		
		Considerando la teoría de naturaleza de marca: derecho sobre un bien inmaterial, este debe alcanzar a la protección oportuna por conformar parte de una creación mental que se relaciona a la actividad empresarial.		
		Considera que al vulnerarse el derecho a la propiedad industrial en su manifestación de derecho marcario, genera un perjuicio al titular del derecho afectando su prestigio en el mercado.		
		Considera que al ser la marca una producción de naturaleza mental que atribuye ante el mercado la calidad y prestigio de una unidad productiva es necesario que la protección que se otorga alcance tanto al titular como al consumidor o usuario		
		Considerando que el procedimiento en el cual se resuelva la controversia, al tener dos instancias reconocidas en el marco normativo, no debe alcanzar a un proceso judicial desde primera instancia.		
		Considera que en respuesta de la ausencia de celeridad procesal, es necesario que las controversias por derecho de marca registrada, que han sido resueltas por la vía administrativa tal como lo faculta la Comunidad Andina en Decisión 486 y las disposiciones legales nacionales, limite la competencia judicial.		

		Considera que ante el escenario de un sistema judicial aletargado, y celeridad de las actividades de comercio, ha generado la necesidad de otorgar competencia a la autoridad administrativa a fin de que resuelva oportunamente las controversias relacionadas a la protección industrial.		
		Considera que al existir controversia sobre el derecho de marca comercial registrada, se vulnera el derecho a propiedad y afecta al mercado.		
		Considera que el uso de una marca sin autorización genera riesgos en el mercado, por conllevar al consumidor o usuario a tomar decisión por un producto o servicio que no cumple con las características y atributos que le hacen tomar la decisión de consumo.		
		Considera que el riesgo al consumidor, es un aspecto relevante para garantizar la oportuna y célere solución de controversias en cuanto al derecho de marca registrada.		
	Afectación al derecho de Marcas y otros signos	Cree usted, que tener en cuenta las consideraciones dogmáticas, que asume la Comunidad Andina, es indispensable para que el marco normativo nacional reconozca las facultades resolutorias de la autoridad administrativa respecto a los derechos contenidos en la protección industrial,		
		Cree usted, que la protección industrial reconoce derechos que dogmáticamente están relacionados a la actividad comercial, que se encuentra atribuida a organismo autónomo en la materia de derechos intelectuales y protección del mercado.		
		Cree usted, que los principios del derecho marcario, conforman parte del reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual dentro de las relaciones de intercambio comercial por lo que la protección debe tener efecto para los agentes del mercado.		
		Considera que el principio de territorialidad, es de especial consideración para determinar la necesidad de la publicidad de los registros de marcas con alcance a todos los países miembros de la Comunidad Andina.		

**ANEXO 3:**  
**Anteproyecto de Ley**  
**DELIMITACIONES DE ALCANCES JURÍDICOS DE LA COMUNIDAD**  
**ANDINA EN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE**  
**DERECHOS DE MARCA**

**Artículo 1.- Objeto:** Que en atención a los derechos reconocidos por la Comunidad Andina, respecto a la Propiedad Industrial, por ser esta fundamental para el desarrollo del mercado, es necesario reconocer que existen elementos indispensables para la competencia en el mercado, por lo que la integridad de la imagen de cada unidad productiva es indispensable, debiendo entonces establecerse estrategias y mecanismos de protección al derecho marcario a fin de proteger al inversionista privado y al consumidor o usuario.

**Artículo 2.- Incorpórese** en el Decreto Supremo N° 059-2017-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial los siguientes artículos:

**Artículo 3-A.- Herramienta digital del INDECOPI,** El portal Gaceta electrónica de propiedad industrial del INDECOPI, por conformar parte de un mecanismo informativo interconectado con los países miembros de la Comunidad Andina, reconoce el efecto informativo de las marcas registradas vigentes, mecanismo que es de observancia obligatoria por parte de la autoridad facultada a la resolución de controversia por derecho de marca registrada:

- a. Dirección de signos distintivos, primera instancia.
- b. Sala Especializada en Propiedad Intelectual, segunda y última instancia.

### **Artículo 3-B.-**

Artículo 3- Que, la competencia exclusiva ante controversia sobre derecho de marca comercial registrada, es atribuida al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad, cuando existan las siguientes conductas:

- a) Uso sin autorización,
- b) Oposición de registro, nacional o internacional

La vía administrativa en la cual se reconoce la controversia tiene carácter ejecutivo, alcanzando a la vía judicial ante los siguientes supuestos de hecho:

- a. Por vía civil, para dar cumplimiento a lo reconocido en vía administrativa, Proceso único de ejecución
- b. Ante el Tribunal constitucional, mediante acción de amparo, para reconocer la afectación del derecho no reconocido en vía administrativa.

### **Exposición de Motivos**

#### **Fundamento:**

Teniendo presente que, la Constitución Política del Estado peruano, fomenta la inversión privada y protege al consumidor o usuario a través de un marco normativo especial, además de atribuir facultades a INDECOPI como autoridad que protege la propiedad intelectual y al mercado, es necesario contar con mecanismos efectivos ante controversias respecto a la propiedad industrial, siendo necesario que se contemple la necesidad de proteger efectivamente a la marca, por ser este el símbolo o signo que permite la identificación del producto o servicio en el mercado.

Es en consideración de que el ordenamiento jurídico de un país, se erige de acuerdo a los parámetros normativos establecidos en la comunidad internacional, de alcance universal y regional, es indispensable que exista coherencia entre estos, reconociendo que existen mecanismos especializados que cuentan con autonomía para dar solución a controversias a fin de garantizar

la descentralización del Estado a fin de garantizar el oportuno reconocimiento de Derechos.

Artículo 2, toda persona tiene derecho a:

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 60, Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática.

Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

Artículo 188.-

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley

### **Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)**

En fundamento expresa, consientes que la integración constituye un mandato histórico, político, económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e independencia.

**Artículo 7.-** El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración.

**Convención americana de los derechos humanos – Pacto san José**, en sus artículos:

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones

De ello la relevancia de la propiedad dentro de un sistema de organización regional, que atiende las problemáticas conforme a la comunidad internacional,

### **Alcance**

El presenta ante proyecto de Ley, tiene alcance a nivel nacional.

### **Costo Beneficio**

Que el ejercicio de la autonomía privada, se manifiesta como inversión o decisión de consumo de bienes o servicios, por lo que el Estado garantiza la inversión privada para generar un mercado que permita el desarrollo económico del país, por ello es relevante que se protejan a los agentes del mercado, a través de mecanismos que permitan reconocer derechos, resolver controversias, en forma célere y oportuna en consideración de que existe agilidad en el mercado.

Por lo tanto el costo beneficio de este anteproyecto tiene fundamento en:

- a. El racionamiento de la afectación a la tutela efectiva y debido proceso frente a la remisión de controversias por derecho de marca registrada a las autoridades de la comunidad andina, por extender los plazos y generar una interferencia del mercado que repercute tanto en el inversionista privado como en el consumidor.
- b. Que, el régimen común se sustenta en la Decisión 486, garantiza la homogeneidad del derecho a propiedad industrial, por lo tanto la legislación nacional, debe considerar en el marco normativo la competencia resolutoria que se otorga a INDECOPI, como instancia definitiva.

- c. Que, al ser la solicitud de registro de marca, un mecanismo de protección a la propiedad industrial, por corresponder al derecho marcario, es necesario que se permita la publicidad del registro a través del portal Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial, y que su alcance incluya los registros de marca de los países miembros de la Comunidad Andina.

En concreto no irroga gastos al Estado, al contrario es de facilitación comercial.

### **Impacto en la Legislación Vigente**

La incorporación de los artículos 3-A y 3-B del el Decreto Supremo N° 059-2017-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, alcanzan a garantizar la facultad otorgada al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en reconocimiento de la norma constitucional: Artículo 188., que reconoce a la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país y en segundo párrafo reconoce los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.

En consideración de lo siguiente:

- a. La Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, reconoce en el texto la facultad de autoridad nacional, para atender los asuntos relativos a la propiedad industrial en los términos de la Decisión 486, por lo tanto es necesario ampliar en la legislación nacional dicho reconocimiento.
- b. Que el alcance resolutivo con el que cuentan la Secretaria General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resuelve ante infracción del



cumplimiento del marco normativo de la comunidad, lo cual alcanza a la inaplicación de las normas por parte del Estado.



