

*Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente*

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

Sumilla: Si bien el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que no podrán ser inscrito los signos descriptivos, sin embargo, estos podrán ser inscritos cuando hayan obtenido distintividad adquirida o sobreviniente, el cual se corroborará con el uso constante, real y efectivo, precisándose que esta distintividad adquirida u obtenida opera antes o después de la solicitud de registro del signo aludido.

Lima, veintitrés de abril
de dos mil diecinueve

**LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-----**

VISTA; la causa número ocho mil cuatrocientos noventa y cinco – dos mil catorce; con los acompañados; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Rueda Fernández, Toledo Toribio, Bermejo Ríos y Bustamante Zegarra; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad – Indecopi**¹, de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento tres del cuadernillo de apelación formado ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, contra la sentencia de vista de fecha dos de abril de dos mil catorce, obrante a fojas setenta y cuatro del mismo cuadernillo de apelación, que **confirmó** la sentencia apelada², de fecha diez de octubre de dos mil doce,

¹ Fojas 103 del cuaderno de apelación.

² Fojas 226 del expediente principal.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

obrante a fojas doscientos veintiséis, que declaró **fundada** la demanda; en los seguidos por Fernando Elías Mantero contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- Indecopi.

II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

2.1. Mediante resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil quince³, obrante a fojas setenta y dos del cuadernillo de casación formado por esta Sala Suprema, se declaró **Procedente** el recurso de casación interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- Indecopi**, por lo siguiente:

- **Infracción normativa del derecho al debido proceso**; señala que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema no ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al presente proceso, procediendo a emitir sentencia en segunda instancia, sin contar previamente con la interpretación prejudicial, conforme lo dispone el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual incide directamente en la decisión arribada.

III. CONSIDERANDO:

3.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

³ Fojas 72 del cuaderno de casación.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

3.1.1. Mediante solicitud de registro de marca de producto⁴, Fernando Elías Mantero solicitó a Indecopi el registro de la marca “Actualidad laboral”, distinguiendo como productos a los impresos, libros y revistas, la cual posteriormente fue subsanada⁵.

3.1.2. Siguiéndose con el trámite correspondiente, la oficina de signos distintivos por Resolución N° 016366-2008/OSD-INDEC OPI⁶, de fecha once de agosto del dos mil ocho denegó el registro de marca del producto solicitado por Fernando Elías Mantero. Sustenta su decisión señalando: **i)** El signo solicitado es uno exclusivamente denominativo constituido por la denominación “Actualidad laboral”, la cual aplicada a los impresos, libros y revistas, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional, aludiría al objeto materia de tales productos; **ii)** el signo cuyo registro se solicita es susceptible de ser utilizado en el tráfico mercantil por cualquier persona dedicada a los impresos, libros y revistas, por lo que, de admitirse su registro se estaría concediendo un derecho exclusivo que limitaría a otros empresarios del uso de denominaciones que deben ser de libre disposición; **iii)** el signo solicitado constituye uno de carácter descriptivo que informa alguna de las características de los impresos, libros y revistas; **iv)** el signo solicitado no contiene los atributos necesarios para identificar y diferenciar los productos que se desea distinguir de otros que se ofrecen en el mercado; y, **v)** si bien la marca “Actualidad laboral” estuvo registrada mediante Certificado N° 96040, que caducó el veinte de enero de dos mil siete, no obstante, los antecedentes registrales no son tomados en cuenta al momento de evaluar la registrabilidad de un signo.

⁴Fojas 1 del expediente administrativo.

⁵Fojas 45, 49 y 52 del expediente administrativo.

⁶Fojas 59 del expediente administrativo.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

3.1.3. El solicitante impugnó la citada resolución administrativa⁷, señalado que:

i) El signo solicitado puede constituirse como marca, conforme a lo regulado en el literal a) del artículo 134 de la Decisión N° 48 6, siendo susceptible de representación gráfica; **ii)** el signo solicitado es conforme a la Decisión N° 4 86, por cuanto salvaguarda el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes garantiza el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión; **iii)** se debe tener en cuenta la antigüedad del uso del impugnante de la marca “Actualidad laboral”, la que viene siendo usada desde el año mil novecientos setenta y cinco (año de fundación de la Revista Actualidad Jurídica) y se encuentra registrada a su nombre desde el año mil novecientos noventa y siete, cuando se le otorgó el Certificado N° 96040, que caducó por un error ajeno a su voluntad; **iv)** la marca “Actualidad laboral” no constituye un signo distintivo, pues no describe el producto; **v)** según el último párrafo del artículo 135 de la Decisión N° 486, sí se puede registrar un signo descriptivo o evocativo cuando haya sido usado constantemente, lo cual aplicado al caso del signo solicitado se advierte que alcanza aptitud distintiva en relación con el producto, más aún si cuentan con más de doscientos suscriptores.

3.1.4. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, por Resolución N° 0901-2009/TPI-INDECOPI ⁸, de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve confirmó la resolución administrativa impugnada que denegó la solicitud de inscripción de la marca “Actualidad laboral”. Sustenta su decisión señalando lo siguiente: **i)** Si bien el signo solicitado informa directamente a los consumidores sobre las características de los productos a distinguir y su

⁷Fojas 65 del expediente administrativo.

⁸Fojas 223 del expediente administrativo.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

contenido, ya que el público asumirá que las publicaciones estarán referidas al ámbito laboral, sin embargo, el signo solicitado es de carácter descriptivo, por cuanto no exige esfuerzo de imaginación o del pensamiento para ser entendido; **ii)** el signo solicitado no presenta características adicionales que le otorguen suficiente distintividad para acceder al registro, siendo incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de sus competidores; **iii)** si bien se adjuntan copias de las portadas de la revista “Actualidad laboral”, ello solo demuestra que las publicaciones fueron impresas, mas no su nivel de comercialización, además no se ha acreditado el número de visitantes de su página web; **iv)** no se ha presentado documentos adicionales que permitan conocer la magnitud y extensión del uso de la marca “Actualidad laboral”, a efectos de que se dilucide si su conocimiento se extiende a nivel nacional o internacional; **v)** los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar una decisión en sentido similar, ya que es obligación de la administración evaluar íntegramente cada nueva solicitud de registro.

3.2. DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL

3.2.1. Fernando Elías Mantero interpone demanda contenciosa administrativa⁹, solicitando como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución N° 0901-2009-TPI/INDECOPI, de fecha diecisiete de abril del dos mil nueve, que confirmó la resolución que deniega la solicitud de registro, y como pretensión accesoria que se declare la nulidad de la Resolución N° 016366-2008/OSD-INDECOPI, de fecha once de agosto de dos mil ocho, que denegó la solicitud de registro de la marca “Actualidad laboral”.

⁹Fojas 82 del expediente principal.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

3.2.2. De esta manera, sustenta su pretensión señalando que: **i)** Las resoluciones administrativas interpretaron erróneamente lo dispuesto en la Decisión N° 486, al negar el registro de la marca “ Actualidad laboral”, pese a que estuvo registrada con el Certificado N° 96040, el cual caducó el veinte de enero de dos mil siete; **ii)** mediante Resolución N° 009107-INDECOPI/OSD-RRA, de fecha doce de setiembre de mil novecientos noventa y seis, tenía inscrito a su favor la renovación del signo solicitado, el cual venció el veinte de enero de dos mil siete; **iii)** la marca “Actualidad laboral” no es un signo descriptivo, pues no describe el producto, más aún si se solicita el registro de una marca que tiene más de treinta y tres años, la cual sigue siendo utilizada para denominar a su producto principal; **iv)** un eventual debate acerca del signo que se solicita registrar, en cuanto a si es descriptivo o evocativo, no resulta trascendente, ya que el artículo 135 de la Decisión N° 486 establece que podrá ser registrado si se hubiese usado constantemente, precisando que en el año mil novecientos setenta y cinco fundó la revista “Actualidad laboral” y en el año mil novecientos noventa y siete se le concedió el Certificado N° 96040, referido al derecho laboral, por lo que el signo solicitado ha alcanzado aptitud distintiva en relación con el producto o servicio que brindan a más de doscientos suscriptores; y, **v)** si una expresión se encuentra en alguna causal de irregistrabilidad, sí puede ser registrada cuando ha logrado que el consumidor distinga un significado distinto del normal.

3.2.3. Habiéndose calificado la demanda interpuesta, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número uno, de fecha treinta de julio del dos mil nueve¹⁰, admitió la demanda interpuesta, notificando a la demandada, quien

¹⁰ Fojas 105 del expediente principal.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

contestó la misma¹¹ solicitando que se la declare infundada en todos sus extremos.

3.2.4. Por medio de la resolución número cuatro¹², de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, obrante a fojas ciento treinta y uno, se declaró saneado el proceso y se estableció como punto controvertido:

“Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución N° 901-2009-TPI-INDECOPI; y si como consecuencia corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 16366-2008/OSD-INDEC OPI y se ordene el registro de la marca de producto ACTUALIDAD LABORAL.”

3.2.5. Siguiéndose con el proceso, la Cuarta Sala Especializada en lo **contencioso** Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número quince¹³, de fecha doce de agosto de dos mil diez, obrante a fojas ciento cincuenta y seis, por mayoría, falló declarando fundada la demanda. Ante ello, Indecopi interpuso recurso de apelación¹⁴, motivando que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita sentencia de vista¹⁵ declarando nula la sentencia apelada y disponiendo que el órgano jurisdiccional expida nueva resolución con acuerdo a ley.

3.2.6. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número veintidós¹⁶, de fecha diez de octubre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos veintiséis, declaró fundada la demanda. Sustenta su decisión señalando lo siguiente: i) Se tiene como antecedentes registrales del

¹¹ Fojas 116 del expediente principal.

¹² Fojas 131 del expediente principal.

¹³ Fojas 156 del expediente principal.

¹⁴ Fojas 174 del expediente principal.

¹⁵ Fojas 201 del expediente principal.

¹⁶ Fojas 226 del expediente principal.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

signo solicitado el Certificado N°96040 del año mil novecientos noventa y siete, a nombre de Fernando Elías Mantero, el cual caducó el veinte de enero de dos mil siete; ii) en cuanto a la connotación geográfica de una marca, se cuenta con las facturas obrantes en autos, las cuales acreditan que la revista “Actualidad laboral” tiene un alcance regional debido a que la mayoría de sus consumidores se encontrarían en la ciudad de Lima; iii) en lo que respecta al público consumidor, se tiene que la revista “Actualidad laboral” no está vinculada a la gran mayoría de consumidores del mercado, sino solamente a aquellas instituciones públicas y privadas, y profesionales vinculados al ámbito laboral; iv) desde julio del año mil novecientos setenta y cinco se usa la marca “Actualidad laboral”, conforme se desprende las portadas presentadas al presente proceso; v) la revista “Actualidad laboral”, antes de la fecha de caducidad de la Resolución N° 009107-INDECOPI/OSD-R RA, esto es, el veinte de enero de dos mil siete, ha venido siendo distribuida en diversas instituciones, centros de salud, entre otros; vi) el signo “Actualidad laboral” ha adquirido distintividad en función a la connotación geográfica de la marca (nivel regional), habiendo estado dirigido a un determinado tipo de consumidor y siendo usada por un largo periodo (desde mil novecientos setenta y cinco); y, vii) durante la tramitación del procedimiento administrativo no se han presentado oposiciones a la solicitud del registro.

3.2.7. Ante dicha resolución judicial, el demandado Indecopi interpuso recurso de apelación¹⁷, señalando que: i) La sentencia interpreta equivocadamente los alcances de las disposiciones contenidas en la Decisión N° 486; ii) el signo solicitado a registro conformado por la denominación “Actualidad laboral” no ostenta suficiente distintividad para ser registrada; iii) el literal e) del artículo 135 de la Decisión N° 486 establece que no pueden registrarse como marcas

¹⁷ Fojas 244 del expediente principal.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que describa la calidad, la cantidad, el destino, el valor, entre otras informaciones de los productos o servicios para los cuales se usará dicho signo; iv) no se tuvo en consideración lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que al efectuar las interpretaciones prejudiciales de las normas de propiedad intelectual, ha señalado que los consumidores o usuarios correspondientes en un número importante deben reconocer el signo como distintivo del producto o del servicio que se trate y como indicador de su origen empresarial y calidad; v) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado las características que se exigen para que una marca adquiriera carácter distintivo, motivo por el cual al apreciarse que “Actualidad laboral” no presenta una difusión nacional, no se puede determinar que esta marca posea una distintividad sobrevenida; vi) los antiguos derechos no otorgan un derecho para solicitar, en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la administración o invocando seguridad jurídica, una decisión similar.

3.2.8. Ante el fallecimiento del demandante, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número veinticinco¹⁸, de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos setenta y dos declaró la sucesión procesal del demandante. Posteriormente, el citado órgano jurisdiccional mediante resolución número veintiocho¹⁹, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos cuarenta y nueve ante el pedido de los sucesores procesales, se tuvo por apersonados al proceso a Rosalía Mejía Rosasco y Fernando Ernesto Elías Molinari, este

¹⁸ Fojas 272 del expediente principal.

¹⁹ Fojas 349 del expediente principal.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

último en representación propia y de Álvaro Rafael, Rocío del Carmen y María de los Milagros Elías Molinari.

3.2.9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, al emitir la sentencia de vista²⁰, de fecha dos de abril de dos mil catorce, obrante a fojas setenta y cuatro del cuadernillo de apelación formado ante la Sala Civil Transitoria, **confirmó** la sentencia apelada de fecha diez de octubre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos veintiséis, que declaró fundada la demanda interpuesta por Fernando Elías Mantero contra Indecopi. Sustenta su decisión señalando lo siguiente: i) Si bien el signo “Actualidad laboral” constituye una denominación descriptiva, por cuanto informa a sus consumidores de las características de sus productos, identificados con el ámbito laboral, sin embargo, la capacidad para distinguir un producto o servicio de otro, se analiza considerando la relación existente entre signo y producto o servicio que se pretende distinguir como son la connotación geográfica de la marca, los sectores que identifican el producto, el uso de la marca, requisitos que se condicen con lo establecido en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión N° 486; ii) en cuanto al uso de la marca, se tiene que “Actualidad laboral” viene siendo usada desde el año mil novecientos setenta y cinco, conforme se desprende de las portadas adjuntadas al proceso, las cuales han venido siendo distribuidas a diversas instituciones, centros de salud, entre otros, conforme se desprende de las facturas obrantes en autos; iii) en lo que respecta al público consumidor, dicho producto está dirigido a profesionales y estudiantes de la materia, del cual se advierte que el público consumidor de la revista “Actualidad laboral” no constituye la gran mayoría de consumidores; iv) en lo referente a la connotación geográfica, se tiene que la marca tiene una

²⁰ Fojas 74 del cuaderno de apelación.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

presencia regional; en consecuencia, se tiene que la marca “Actualidad laboral” ha adquirido distintividad, motivo por el cual puede ser registrado.

3.2.10. Habiéndose calificado como procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad demandante, se dispuso el envío del expediente al Ministerio Público, advirtiéndose que posteriormente, el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, en su Dictamen N° 1736-2017-MP-FN- FSTCA²¹, opinó porque se declare fundado el recurso de casación.

3.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.3.1. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

3.3.1.1. El derecho al debido proceso se entiende como aquel derecho que ampara otros derechos particulares y de trascendencia general, cuya finalidad es resolver justamente las controversias presentadas ante los órganos jurisdiccionales. Así, se tiene que “Este derecho contiene un doble plano, pues además de responder a los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.)”.²²

3.3.1.2. El Tribunal Constitucional ha señalado que “El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el

²¹ Fojas 99 del cuaderno de casación.

²² LANDA ARROYO, César. *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*. Volumen 1. Lima: Academia de la Magistratura, 2012, p. 59.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)”²³.

3.3.2. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

3.3.2.1. El artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece, en relación a la interpretación prejudicial, que: *“Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. (/) En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.*

3.3.2.2. Asimismo, el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica, en relación a la interpretación prejudicial y la consulta obligatoria, lo siguiente: *“De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que*

²³ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 04944-2011-PA/TC, fundamento jurídico 13.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

3.3.3. La interpretación prejudicial de los artículos 3 y 37 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3.3.3.1. Por Resolución del Proceso 563-IP-2015²⁴, de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió la interpretación judicial del literal e) del artículo 135 de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁵, en relación a los signos descriptivos, signos evocativos y la distintividad adquirida o sobrevenida.

3.3.3.2. Al analizar los signos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que estos se caracterizan por informar las características del producto y carecen de distintividad, resultando inviable su inscripción como marca. Sin embargo, precisa que las palabras primigeniamente descriptivas, en combinación o unión con otras, pueden alcanzar a tener distintividad. Asimismo, señala que un elemento descriptivo puede proyectarse con un sentido distinto del producto.

3.3.3.3. Al examinar los signos evocativos, el citado Tribunal señala que estos sugieren indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto, requiriendo en el consumidor un esfuerzo intelectual que exija un proceso

²⁴ Fojas 84 del cuaderno de casación.

²⁵ Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

deductivo para vincular el signo con el producto. Señala también que si bien los signos evocativos cumplen la función distintiva del signo, sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo con el producto, el primero se debilita, siendo posible que el solicitante tolere a terceros que registren elementos genéricos, descriptivos, o de uso común.

3.3.3.4. En cuanto a la distintividad adquirida o sobrevenida, se indica que aquellos signos que en un inicio carecían de distintividad, pueden llegar a obtenerlo como consecuencia de su uso constante, real y efectivo en el mercado. Señala también que el momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida, no solo debe consistir en un hecho logrado antes de la solicitud del registro, sino también después de su solicitud. Asimismo, indica que conforme con el último párrafo del artículo 135 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, se tiene que la distintividad adquirida puede presentarse en signos que adolezcan de falta de distintividad (signos descriptivos, genéricos, de uso común, entre otros).

3.3.3.5. Para la corroboración de la distintividad adquirida, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que se debe analizar el uso constante, real y efectivo del signo. Así, entiende que “El uso constante tiene en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y el efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización”²⁶. Asimismo, indica que los productos en relación al signo que se pretende registrar, debe considerar como variables si los bienes de consumo son masivo y de uso

²⁶ Fojas 91 del cuaderno de casación.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

permanente²⁷, si son bienes de uso masivo y estacional²⁸, y si son bienes santuarios y de alto valor económico²⁹.

3.3.3.6. Luego de acreditarse el uso constante, real y efectivo, se debe determinar si el signo inicialmente no distintivo se ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Para ello, se analiza si el público consumidor logra diferenciar los productos o servicios amparados con el signo que se pretende registrar.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

PRIMERO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que en el presente caso se debe determinar si el signo “Actualidad laboral”, cuyo registro se solicita, es uno de carácter descriptivo o evocativo y si presenta distintividad adquirida o sobreviniente. En ese sentido, esta Sala Suprema advierte que el signo “Actualidad laboral”, en relación con los productos que comercializa, es uno de carácter descriptivo, conforme así lo ha establecido la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la sentencia de vista impugnada³⁰, más aún si este signo indica que los impresos, libros y revistas tiene como característica pertenecer al ámbito laboral, motivo por el cual se advierte que presenta en un primer momento una distintividad débil. En consecuencia, queda descartado que el signo “Actualidad laboral” sea de carácter evocativo.

²⁷ “Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante el año. Por lo tanto, el uso del signo en el mercado debe ser de manera ininterrumpida, ya que el público consumidor permanentemente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades”.

²⁸ “Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo del signo”.

²⁹ “Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales.”

³⁰ Véase considerando “Noveno” de la Apelación N° 212-2013-Lima, del 02/04/2014; fojas 77 del cuaderno de apelación.

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

SEGUNDO: Continuándose con el análisis exigido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde determinar si el signo “Actualidad laboral” ha obtenido distintividad adquirida o sobrevenida, para lo cual se examinará su uso constante, real y efectivo. En relación a ello, se tiene que “Actualidad laboral” está dedicada al rubro de impresos, libros y revistas, el cual está dirigido a un público especializado, advirtiéndose que su revista es de carácter mensual, conforme se desprende de las portadas que obran en el expediente administrativo³¹, lo cual denota que su producto es de consumo masivo y de uso permanente, su producción y venta se mantiene estable durante todo el año, conforme se corrobora con las facturas adjuntadas en su demanda³², más aún si estos documentos acreditan que el signo “Actualidad laboral” ha seguido siendo usado a nivel comercial por el demandante, situación por la cual se advierte que antes y después de su solicitud de registro en vía administrativa dicho signo distinguía su producto ante los consumidores. Finalmente, se logra determinar que el público consumidor diferencia los productos denominados con el signo “Actualidad laboral”, conforme a las facturas y portadas de la revista que se han adjuntado en el presente proceso, lo cual a criterio de esta Sala Suprema acredita que el signo “Actualidad laboral” ha obtenido en el transcurso del tiempo distintividad adquirida, situación que le otorga la viabilidad para ser registrado ante el Indecopi.

TERCERO: El recurrente alega la infracción normativa del derecho al debido proceso, por cuanto los órganos jurisdiccionales de mérito, no cumplieron con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al presente proceso, conforme lo dispone el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de

³¹ Ver fojas 78 y siguientes del expediente administrativo.

³² Ver fojas 28 y siguientes del expediente principal

**SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA**

Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al respecto, esta Sala Suprema considera que si bien la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que actuó como segunda instancia, no requirió la correspondiente interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, situación que implicaría la nulidad de la sentencia de vista, sin embargo, en atención al cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso, no se produce la nulidad si la subsanación del vicio no influye en el sentido de la resolución o las consecuencias del acto procesal, motivo por el cual en el presente caso no existe razón para declarar la nulidad de la sentencia recurrida, más aún si se tiene que con la emisión de la interpretación prejudicial, el fallo de la Sala revisora y sus consecuencias no han sido alterados y/o modificados. En consecuencia, se tiene que la infracción normativa denunciada deviene en infundada.

V. DECISIÓN:

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento tres del cuadernillo de apelación formado ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha dos de abril de dos mil catorce, obrante a fojas setenta cuatro del cuadernillo de apelación, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA
CASACIÓN N°8495 - 2014
LIMA

a ley; en los seguidos por Fernando Elías Mantero contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. **Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.**

S.S.

PARIONA PASTRANA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

BERMEJO RÍOS

BUSTAMANTE ZEGARRA

Ervg/cda