

El «juez andino» en temas de propiedad intelectual: aplicación en el ámbito peruano

The «Andean judge» in intellectual property issues: application to the Peruvian case

MOISÉS REJANOVINSCHI TALLEDO* **

Resumen: El presente documento enfatiza el rol del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pero discrepa de los criterios establecidos para reconocer a las entidades administrativas como «juez nacional» o «juez andino». Si se sigue el criterio del Tribunal, diversos administradores de justicia en propiedad intelectual se considerarán exonerados de colaborar con la integración andina.

Palabras clave: juez andino – propiedad intelectual – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – interpretación prejudicial – acción de incumplimiento – derecho de autor – marcas – protección del consumidor

Abstract: This paper emphasizes the role of Andean Tribunal of Justice, however disagrees with criteria used to recognize administrative entities such as «national judge» or «Andean judge». If we apply the Tribunal criteria, several administrators of justice in Intellectual Property will be exempt of collaborating with Andean integration.

Key words: Andean judge – intellectual property – Andean Tribunal of Justice – preliminary ruling – non-compliance procedure – copyright – trademarks – consumer protection

CONTENIDO.- I. INTRODUCCIÓN.- II. MECANISMOS PARA PROTEGER LA INTEGRACIÓN: ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.- III. CRITERIOS DE «JUEZ ANDINO» Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO PERUANO EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- III.1. ENTIDADES ADMINISTRATIVAS.- III.1.1. CONSTITUIRSE POR MANDATO LEGAL.- III.1.2. ÓRGANO PERMANENTE.- III.1.3. CARÁCTER OBLIGATORIO DE SUS COMPETENCIAS.- III.1.4. DEBER DE APLICAR NORMAS COMUNITARIAS.- III.1.5 CARÁCTER CONTRADICTORIO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RESPETO AL DEBIDO PROCESO.- III.1.6. IMPARCIALIDAD.- III.2 ARBITRAJE.- IV. ODISEA RESOLUTIVA EN PROPIEDAD INTELECTUAL.- V. CONSIDERACIONES FINALES.

* A Sandra, como siempre.

** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la misma casa de estudios. Docente del curso Protección al Consumidor y Seminario de Tesis en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la PUCP. Docente del curso Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Universidad Continental. Ha cursado el Summer Academy on Integration Trade Regulation en el World Trade Institute (Suiza). Cuenta con especializaciones en derecho de la propiedad intelectual dictadas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Correo electrónico: mrejanovinschi@pucp.pe

I. INTRODUCCIÓN

Con el Acuerdo de Cartagena se crea la hoy llamada Comunidad Andina, cuyos actuales miembros son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Uno de los objetivos de la Comunidad es «promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social»¹. Debe resaltarse, igualmente, que estos objetivos tienen como finalidad mejorar el nivel de vida de sus habitantes². Una herramienta para lograr mejorar el nivel de vida, conseguir un desarrollo sostenible e incrementar el patrimonio cultural es la propiedad intelectual. En ese sentido, y para efectos del presente documento, nos referiremos a la Decisión 351 y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los cuales establecen un régimen común para el derecho de autor y conexos, y para la propiedad industrial, respectivamente.

Para lograr esta integración, los países miembros delegaron facultades a la Comunidad Andina, como la aplicación directa de decisiones. Esta aplicación directa tiene sustento en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA)³:

Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General *serán directamente aplicables* en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro⁴.

Esta aplicación directa (o preeminencia) es importante para la integración de los miembros de la Comunidad Andina. Las normas comunitarias gozan de supremacía frente a la legislación nacional:

El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros [...]. En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. El legislador nacional

1 Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena.

2 *Ibidem*.

3 Nombre actual como consecuencia de la modificación dispuesta por el Protocolo de Cochabamba, pues anteriormente tenía la denominación «Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena» (http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2).

4 Las cursivas son nuestras.

queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común⁵.

Como consecuencia de lo anterior, la Decisión 351 y la Decisión 486 son de aplicación directa e inmediata en la legislación peruana, y cuentan con una supremacía frente a cualquier norma del ordenamiento jurídico interno. En este extremo, también estas decisiones son jerárquicamente superiores a la Constitución. Ahora bien, en términos constitucionales también existe protección, pues la Constitución Política peruana reconoce como derecho fundamental el de creación intelectual y la propiedad sobre las mismas creaciones, es decir, el derecho y su disfrute: la propiedad intelectual⁶.

En el ámbito del derecho de autor, los autores tienen la posibilidad de obtener una retribución económica por sus creaciones:

Este propósito sustancial [...] determina que deba entenderse que toda utilización de una obra es onerosa y origina el derecho a percibir una remuneración [...]. En tanto que los beneficios pecuniarios —o frutos o productos— que recibe el autor por la utilización de su obra constituyen la remuneración por su esfuerzo o actividad intelectual, debe entenderse que tienen finalidad alimentaria y son equiparables a los salarios⁷.

Encontramos un ejemplo de los beneficios de la propiedad intelectual en la experiencia de un autor y compositor peruano de obras musicales de género «tropical»:

Un plato de cebiche y unas cervezas. Ese fue el pago que recibió Estanis Mogollón la primera vez que vendió una composición para un grupo de cumbia. La canción se llamaba «Sin tu amor» y gozó de algún éxito en Piura. Sin embargo, a Mogollón nadie lo conocía como compositor. Más lo llamaban guachimán, cuando, sin dinero en los bolsillos, entró a trabajar como vigilante nocturno en una empresa eléctrica [...] Actualmente Estanis Mogollón compone para Kaliente, el Grupo 5, Agua Bella, Bella Bella y Armonía 10 [...]. Cobra 2 mil soles por cada tema. Si pega, mejor, porque cobrará más regalías. En el 2005 le entregaron por ese concepto 94 mil soles, el 2006 recibió 84 mil soles⁸.

5 Proceso 2-IP-90, numeral 1.

6 Constitución Política del Perú de 1993: «Artículo 2. Toda persona tiene derecho: [...] 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».

7 LIPSYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco-CERLALC, 2006, p. 178.

8 El rey Midas de la cumbia. *La República*, 20-01-2008 (<http://www.larepublica.pe/20-01-2008/el-rey-midas-de-la-cumbia>).

Podemos apreciar del ejemplo citado que el creador de obras musicales obtiene un beneficio patrimonial, pues sus ingresos se han incrementado por la obtención de regalías. Su oficio anterior era vigilante nocturno. Por su esfuerzo intelectual obtiene una compensación equiparable a una remuneración, pues si una persona brinda un servicio o mano de obra en relación de dependencia y es recompensado mediante un honorario o remuneración, el autor también debe ser compensado por su esfuerzo creativo. Además, existe un beneficio colateral, pues la industria del entretenimiento cuenta con un nuevo repertorio de canciones para satisfacer las necesidades de los consumidores de música.

Adicionalmente, se incrementa el patrimonio cultural. Se entiende aquí a la cultura como el «conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.»⁹. Esta forma de expresión a través de la música es importante, pues, si la gastronomía está generando identidad entre ciudadanos peruanos¹⁰, también el derecho de autor a través de expresiones como obras musicales puede generar esta relación de pertenencia, orgullo e identidad. Las obras musicales pueden transmitir a los receptores del mensaje variadas emociones, influyendo en diversos estados de ánimo, tales como alegría o esperanza. Los receptores podemos incluso relacionar diversas etapas de nuestra vida o recuerdos con la evocación de canciones¹¹.

La meta de la compensación del autor puede iniciarse mediante la interacción de diversos actores, considerando que un papel fundamental e indispensable lo tendrán las sociedades de gestión colectiva, quienes representan a titulares de derechos de autor o conexos.

II. MECANISMOS PARA PROTEGER LA INTEGRACIÓN: ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

En el numeral anterior afirmamos que las decisiones 351 (sobre derecho de autor) y 486 (sobre patentes, signos distintivos) de la Comunidad Andina tienen rango supranacional y son de aplicación directa en

9 Véase: *Diccionario de la lengua española (DRAE)* (<http://lema.rae.es/drae/?val=cultura>). No es materia del presente trabajo analizar el concepto de cultura. Pese a ello, la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Nacional de la Unesco se refiere en sus artículos 1 y 2 como patrimonio cultural a los monumentos, construcciones, lugares naturales. Posteriormente, la Unesco ha incluido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial a las tradiciones y expresiones vivas.

10 VALDERRAMA LEÓN, Mariano. Gastronomía, desarrollo e identidad cultural. El caso peruano (http://www.culturande.org/Upload/2010721161434gastronomia_cultura.pdf).

11 Las obras o creaciones humanas anteriormente han resaltado la relación de los recuerdos con los sentidos, tal como el recuerdo del aroma de la magdalena en la obra literaria *En busca del tiempo perdido* de Marcel Proust. También puede citarse el apego del personaje Starlord a su *Walkman* en la película *Guardianes de la galaxia*, reforzando esto último la importancia de la música para dicho personaje.

sus países miembros. El TJCA es un órgano del Sistema Andino de Integración¹², el cual ejerce jurisdicción sobre toda la Comunidad Andina¹³.

El TJCA es la tercera corte internacional más activa¹⁴ y hay quienes afirman que este tribunal «ha contribuido a construir un estado de derecho efectivo en propiedad intelectual en una región de sistemas jurídicos relativamente débiles»¹⁵. Su éxito radica en tres dimensiones: i) el sistema andino ha creado derechos privados de propiedad con valor económico; ii) las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han influido en los fallos de agencias administrativas de propiedad intelectual, equilibrando los derechos de propiedad intelectual frente a intereses públicos; iii) los actores privados, funcionarios y agencias de propiedad intelectual cuentan con mecanismos proveídos por el TJCA para la protección de la propiedad intelectual¹⁶.

Sin perjuicio del aspecto positivo acerca de la influencia del Tribunal, es necesario contrastar las afirmaciones anteriores con algunos indicadores de los países miembros. A manera de ejemplo, dentro del Global Competitiveness Report 2014-2015, se encuentra el primer indicador o «Primer Pilar: Institucional»¹⁷, el cual incluye la protección de la propiedad intelectual¹⁸. En este ranking, Colombia, Perú y Bolivia¹⁹ se encuentran en los siguientes puestos de 144 países²⁰: Colombia, 96²¹; Perú, 119²²; Bolivia, 89²³.

Adicionalmente, en relación al caso peruano, el Resumen Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia de *The Economist* del año 2014, titulado «La situación de los derechos de propiedad intelectual en el Perú», señaló lo siguiente:

El marco de protección de la propiedad intelectual en Perú es más fuerte que en algunos de sus pares de la región, pero su aplicación es deficiente [...]. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha sido lento

12 Acuerdo de Cartagena, artículo 6.

13 Decisión 500 que aprueba el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 5.

14 HELFER, Lawrence & otros. Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community. *American Journal of International Law*, 103 (1), 2009, p. 2 (http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2695&context=faculty_scholarship).

15 *Ibidem*, p. 46.

16 *Ibidem*.

17 «The institutional environment is determined by the legal and administrative framework within which individuals, firms, and governments interact to generate wealth» (SCHWAB, Klaus (ed.). *Global Competitiveness Report 2014-2015*. World Economic Forum, p. 4).

18 *Ibidem*, p. 49.

19 De acuerdo al reporte del World Economic Forum, no se incluyó a Ecuador en el ranking por un tema de disposición de información (*ibidem*, p. 11).

20 Debiendo entenderse que 144 es el último puesto.

21 *Ibidem*, p. 157.

22 *Ibidem*, p. 307.

23 *Ibidem*, p. 131.

en adoptar medidas preventivas o cautelares para detener la violación de patentes en casos recientes llevados ante su Sala de Propiedad Intelectual. Mientras tanto, el Poder Judicial no ha logrado imponer penas disuasorias a los infractores o procesarlos totalmente²⁴.

Frente a estos retos, en los cuales se evidencia que la propiedad intelectual aún no es un tema trascendental como política integral dentro de cada uno de los países andinos, el TJCA tiene diversos mecanismos para promover su obediencia, como la acción de cumplimiento y la interpretación prejudicial. Nos centraremos en este documento en algunos aspectos de esta última²⁵.

En la acción de incumplimiento, miembros de la Comunidad Andina o las personas naturales o jurídicas afectadas interponen la acción ante la Secretaría General indicando que un miembro de la Comunidad ha «incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina»²⁶. Es por ello que «la conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten su aplicación»²⁷. Este incumplimiento puede sustentarse, a manera de ejemplo, en la aprobación de normas internas que sean contrarias a la Decisión 351 o a la Decisión 486, o si no se solicita la interpretación prejudicial en una controversia²⁸.

El TJCA interviene en la acción de incumplimiento si la Secretaría General emite un dictamen de incumplimiento y el país miembro persiste en la conducta infractora, o si la Secretaría General no emite dictamen en el plazo de 75 días²⁹. En opinión del mismo TJCA, la finalidad de su intervención es lograr un clima de armonía y respeto del Ordenamiento Andino, pues resolver este tipo de controversias «genera un clima de seguridad jurídica entre los actores del proceso subregional de integración. Con este instrumento, el Tribunal determina el

24 *The Economist*. Situación de los derechos de propiedad intelectual en el Perú (<http://posgrado.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/10/EIU-MS-Peru-IP-Environment-2014.pdf>), p. 3.

25 También el TJCA es competente para acciones de nulidad, recurso por omisión y acciones laborales, reguladas en los artículos 110, 129 y 135, respectivamente, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

26 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículos 24 y 25. También se encuentra contemplado, en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la Secretaría General, de oficio, emita observaciones de incumplimiento al país infractor.

27 Decisión 500 que aprueba el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 107.

28 En el numeral 8 del proceso 03-AI-2010, el TJCA sostuvo que «en el caso de la consulta obligatoria, la inobservancia del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear la nulidad de la sentencia».

29 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 24.

cumplimiento de las obligaciones adquiridas de acatar y no obstaculizar la aplicación del Ordenamiento Comunitario Andino»³⁰.

La intervención del Tribunal en este mecanismo es relevante para la integración y defensa de sus normas, pues:

- La sentencia de incumplimiento en una acción iniciada por un particular constituirá título legal y suficiente para que solicite al juez nacional una indemnización de daños y perjuicios (artículo 110 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
- El país infractor debe modificar su conducta y el Tribunal velará por el cumplimiento de su sentencia (artículo 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
- Si el país infractor desacata lo ordenado por el Tribunal, será sancionado³¹ (artículo 119 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Adicionalmente, cuenta con la competencia de interpretar normas de la Comunidad Andina para asegurar su aplicación uniforme, o la llamada interpretación prejudicial³². Si una norma puede ser interpretada en varios sentidos por un abogado, imaginemos entonces la cantidad de actores que pueden intervenir a lo largo de un proceso para resolverlo, desde su etapa administrativa hasta la judicial. En una controversia de signos distintivos o derecho de autor en el Perú, si se opta por acudir inicialmente a la vía administrativa, tenemos, en primera instancia, a la Comisión de Signos Distintivos o Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI); posteriormente, a la Sala de Propiedad Intelectual de la misma entidad; y, en la vía judicial, si se desea discutir la nulidad de las resoluciones administrativas emitidas, contamos con un juez de Primera Instancia; luego, con una Sala Especializada; y, finalmente, se puede llegar a la Corte Suprema con un recurso de casación. Se puede apreciar lo largo que resulta un procedimiento, el cual se convierte en un proceso en el que existe una variedad de operadores. Es decir, una «odisea resolutive en propiedad intelectual», en la que cada operador tiene una lectura particular de una decisión andina o legislación interna.

30 Proceso 01-AI-2011, p. 10.

31 A manera de ejemplo, en el proceso 2-AI-2010 se inició un proceso sumario por incumplimiento de sentencia contra el Perú autorizando al resto de miembros la imposición temporal «de un gravamen arancelario adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originarias de la República del Perú, de cinco (05) productos, siempre y cuando el mencionado porcentaje no supere el arancel nacional impuesto a las importaciones de terceros países en relación con los mismos productos».

32 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 121.

Las finalidades de la interpretación prejudicial, siguiendo el modelo europeo, son diversas: i) colaboración entre el juez que conoce un proceso en el que interviene una norma de derecho comunitario y el tribunal comunitario, con la finalidad de que este último aclare sus dudas sobre la interpretación a darse; ii) garantizar la uniformidad y la estabilidad del derecho comunitario, favorecer su desarrollo, agilizar su aplicación descentralizada, servir como medio de protección de personas³³. A su vez también la interpretación prejudicial tiene como finalidad «uniformizar la interpretación del derecho comunitario andino y dar una solución justa al caso controvertido en donde algunos de los justiciables (o en ciertos casos el Gobierno) de uno de los Países Miembros invocan a su favor en un proceso judicial³⁴ una norma de Derecho comunitario andino»³⁵.

Este mecanismo se encuentra regulado a partir del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Comunitario y desde el artículo 121 de su estatuto. El artículo 32 del Tratado anota que:

[L]os 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.

Del artículo 32 se desprende que existen situaciones en las que se suspende el procedimiento interno si es que no se recibe del TJCA la interpretación prejudicial. Esto ha sido complementado con las consultas facultativas y obligatorias, según los artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal, respectivamente. En la consulta facultativa «[L]os 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 y mediante simple oficio, 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

33 DEL VALLE GÁLVEZ, Alejandro. Las cuestiones prejudiciales y su procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En: Carlos Jiménez Piernas (ed.). *Iniciación a la práctica en derecho internacional y derecho comunitario europeo*. Madrid: Universidad de Alcalá/Marcial Pons, 2003, pp. 384-385.

34 O también un procedimiento administrativo.

35 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. La acción de interpretación prejudicial en el derecho comunitario andino. *Themis*, 23 (1992), p. 76.

hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso». En la consulta obligatoria, «[d]e 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 conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal».

Lo primero que deberá esclarecerse, para garantizar la interpretación uniforme de decisiones andinas que involucren temas de propiedad intelectual, como la Decisión 351 y la Decisión 486, es entender qué se entiende por «juez nacional», pues en el ejemplo de la «odisea resolutive en propiedad intelectual» intervienen diversos operadores para resolver una controversia. ¿Quién será la autoridad llamada a solicitar al TJCA la interpretación prejudicial? De no hacerse dicha solicitud en el proceso, estaríamos incumpliendo las normas andinas. Seguidamente, ¿qué juez podrá o deberá efectuar una consulta facultativa u obligatoria?

III. CRITERIOS DE «JUEZ ANDINO» Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO PERUANO EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

Por el término «juez andino», debemos identificar al «juez nacional» en la legislación interna de cada país miembro de la Comunidad Andina, el cual debe, de manera facultativa u obligatoria, solicitar al TJCA la interpretación prejudicial, para aplicar una interpretación uniforme y consolidar la integración andina.

En opinión del Tribunal, «juez nacional» debe incluir «a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino»³⁶, añadiendo que al tener en cuenta «el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial»³⁷.

¿Cuál es el criterio funcional? En lo referente al presente documento, cualquier autoridad que resuelva controversias en temas de propiedad intelectual y que, al aplicar normas andinas, sea la Decisión 351 o la

36 Proceso 14-IP-2007, VI.A.

37 Proceso 121-IP-2014, numeral 22.

Decisión 486, deba efectuar esta consulta, sea obligatoria o facultativa, de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El criterio funcional guarda relación con la llamada función jurisdiccional, que realizan los jueces, y la función cuasijurisdiccional, en la cual entidades (como la administración) también resuelven controversias, pero no de manera definitiva. Sin embargo, ambos casos tienen en común resolver controversias.

Puede definirse jurisdicción o función jurisdiccional como la «potestad de ejercer la administración de justicia determinándose el derecho material aplicable a un caso concreto de manera definitiva [...]». El concepto enunciado condensa la vastedad del término: Derecho Público, división de poderes, imparcialidad, autonomía, composición de la litis en un caso concreto y Cosa Juzgada»³⁸.

La administración ejerce una función cuasi jurisdiccional, no definitiva, pues contra lo que resuelva la administración se podrá acudir a la vía judicial, como órgano de solución de conflictos entre las partes:

la Administración ha ganado para sí un espacio enorme como órgano de solución y prevención de diversos conflictos intersubjetivos que han sido sometidos a su autoridad por el ordenamiento jurídico, así como órgano de sanción de diversas conductas antijurídicas (es el caso por ejemplo, de los órganos administrativos de defensa del consumidor, de la competencia y de la propiedad intelectual) [...] En dichos casos la Administración ejerce una actividad cuasi jurisdiccional porque resuelve o previene conflictos o impone sanciones, a través de una decisión vinculante u obligatoria que es impuesta a las partes o administrados en el marco de un procedimiento administrativo³⁹.

En ese sentido, se consideran «jueces nacionales» o «jueces andinos» tanto a los jueces o tribunales nacionales, a los árbitros en derecho y a las autoridades administrativas que ejercen función cuasijurisdiccional⁴⁰.

III.1. Entidades administrativas

En cuanto a las entidades administrativas, el TJCA ha establecido, siguiendo a la Comunidad Europea⁴¹, los siguientes requisitos para que

38 QUIROGA LEÓN, Aníbal. *Estudios de derecho procesal*. Lima: IDEMSA, 2008, p. 67.

39 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Control difuso y administración ¿Es viable que la Administración ejerza el control difuso de la constitucionalidad normativa? *Revista Jurídica del Perú*, LII, 41 (2002), p. 38.

40 Proceso 121-IP-2014, numeral 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere a las entidades administrativas a las que se les ha conferido «funciones jurisdiccionales». Como hemos aclarado, con lo que cuenta la administración es una función cuasijurisdiccional: resuelve controversias pero no de manera definitiva.

41 DEL VALLE GÁLVEZ, Alejandro. Ob. cit., nota al pie, pp. 384-385.

a las entidades administrativas se las considere «jueces nacionales» o, como hemos indicado, «jueces andinos».

III.1.1. Constituirse por mandato legal

El primer criterio del TJCA para determinar si una entidad administrativa califica como «juez nacional» —o «juez andino»— es que dicha entidad deberá acreditar que se ha constituido por mandato legal:

En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, estas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de ley; además de que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal⁴².

En el proceso 121-IP-2014, la entidad solicitante fue la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Al analizar el TJCA su calificación como «juez nacional», estableció que el INDECOPI fue creado con una norma con «rango de ley» posteriormente derogada por otra vigente actualmente. Entonces, ¿el requisito que debe acreditar una entidad administrativa es que haya sido creada por una norma con fuerza de ley o con una norma con rango de ley? No parece aclararse en el análisis que realiza el TJCA. El Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que:

[...] rango de ley alude a que «las fuentes a las que se ha calificado como tales, se ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución» [...] mientras que por fuerza de ley, la doctrina lo concibe como un principio que tiene dos facetas. En su faceta activa reconoce a la ley la capacidad de innovar, regular o modificar aquellos ámbitos que no le han sido vedados en forma expresa por la Constitución; mientras que en su faceta pasiva reconoce la capacidad de resistencia específica de la ley para no ser modificada ni derogada sino por otras normas que tengan el mismo rango u otra superior. En concreto, la fuerza de ley es una característica que engloba a distintas disposiciones que tienen muy diferente fuerza de innovar y muy diferente fuerza de resistir⁴³.

En nuestra opinión, consideramos que debe reconsiderarse este requisito de modo tal que se entienda como juez nacional o andino a aquel que por mandato sustentado en una norma con rango de ley, norma con rango inmediatamente inferior al de la Constitución, resuelva controversias en temas de propiedad intelectual. Esto podría aplicarse en un futuro a la delegación de facultades en la resolución de conflictos en temas de propiedad intelectual, siempre que dicha delegación se encuentre contemplada expresamente en la norma con rango de ley.

42 Proceso 121-IP-2014, numeral 29.1.

43 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 008-2009-AI-TC, numeral 6.

III.1.2. Órgano permanente

El segundo criterio que ha establecido el TJCA es que la autoridad administrativa sea un órgano permanente: «Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar que tienen naturaleza permanente»⁴⁴.

El carácter permanente o transitorio no debe ser un criterio para que el TJCA determine quién es «juez nacional». Ello sería contraproducente, pues el TJCA ya ha afirmado que se debe tomar el criterio material, es decir, si dicha autoridad resuelve controversias en temas de propiedad intelectual en las que deban aplicar decisiones andinas. Adicionalmente, el que se creen autoridades que resuelvan controversias que no cuenten con carácter permanente no implica que estas no deban resolverlas. A manera de ejemplo, mediante la resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI (113-2014-INDECOPI/COD)⁴⁵ se aprueba crear la Comisión Transitoria de Signos Distintivos, en la que se indica que ejerce funciones hasta el 31 de diciembre de 2014 y que contará con las mismas funciones resolutorias de la Comisión de Signos Distintivos.

¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Signos Distintivos? De acuerdo al artículo 42 del decreto legislativo 1033 —Ley de Organización y Funciones del INDECOPI—, la Comisión de Signos Distintivos es competente para conocer oposiciones, nulidades y cancelaciones al registro que sean solicitadas a pedido de parte o de oficio, así como las acciones por infracción a los derechos relacionados a los signos distintivos. Es decir, resuelve controversias en lo referente a signos distintivos.

La Dirección de Signos Distintivos tiene funciones de protección y administración de registros relacionados a los signos distintivos⁴⁶ y, además, «otorga, reconoce, anula, cancela o limita tales derechos luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias»⁴⁷. Lo paradójico de este criterio es que el TJCA reconoce a la Dirección de Signos Distintivos como juez nacional en el proceso 121-IP-2014 y no brindaría tal reconocimiento a entidades administrativas transitorias pese a tener competencias para resolver conflictos en propiedad intelectual.

La creación de organismos transitorios que resuelven conflictos es una respuesta para dar tutela al justiciable, pues el motivo es la disminución de la carga procesal, para evitar un desborde de expedientes que

44 Proceso 121-IP-2014, numeral 29.2.

45 Publicado en el Diario Oficial *El Peruano*, 19-07-14.

46 Según el artículo 36 del decreto legislativo 1033, incluyendo marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen.

47 *Ibidem*.

tenga como consecuencia la negación del acceso a la justicia, sea administrativa, judicial o de cualquier otra índole.

Si se aplicara el criterio de «lo permanente» frente a «lo transitorio» y lo trasladáramos al Poder Judicial, tendríamos que llegar a la conclusión —poco alentadora para la integración andina— de que los vocales que conforman diversas salas de la Corte Suprema no calificarían como «jueces nacionales» o «jueces andinos», ya que actualmente las Cortes Supremas tienen las siguientes Salas Transitorias: Sala Civil Transitoria, Sala Penal Transitoria, Primera Sala de Derecho Constitucional Transitoria, Segunda Sala de Derecho Constitucional Transitoria⁴⁸.

Nuevamente, lo importante es si las entidades resuelven controversias, pues posiblemente en algún estado un órgano resolutorio creado bajo el nombre de «transitorio» realice funciones de carácter permanente.

III.1.3. Carácter obligatorio de sus competencias

El tercer requisito que ha impuesto el TJCA para la administración es:

[...] el carácter obligatorio de sus competencias: las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la norma andina⁴⁹.

Para empezar, esto no aplicaría a diversos aspectos de competencia de la Dirección o Comisión de Derecho de Autor. La primera tiene facultades para proteger en vía administrativa el derecho de autor y conexos, administra el registro nacional de derecho de autor y resuelve causas contenciosas y no contenciosas⁵⁰. La segunda, en cambio, se encarga de la nulidad y cancelación de partidas y acciones por infracción⁵¹.

Nos explicamos: la regla general es que el registro en derecho de autor es declarativo y facultativo⁵², por tanto no obligatorio. Sin embargo, existen determinados aspectos referentes a las sociedades de gestión colectiva en los cuales el registro es obligatorio, pues se derivan del principio de legitimación activa o representación ampliada de los titulares de derechos⁵³. Conforme a lo dispuesto por el literal a) del artículo 153

48 Poder Judicial del Perú (http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/).

49 Proceso 121-IP-2014, numeral 29.3.

50 Decreto legislativo 1033, artículo 38.

51 Decreto legislativo 1033, artículo 42.2.c.

52 Decreto legislativo 822, artículo 170.

53 SCHUSTER, Santiago. Las funciones de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos y su vigencia en el entorno digital. Documento preparado para el Séptimo Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina (San José de Costa Rica, 28 de agosto-5 de setiembre de 2000), pp. 5ss.

del decreto legislativo 822 —Ley sobre el Derecho de Autor—, estos aspectos son los siguientes: «Registrar [...] el acta constitutiva y estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas generales, de recaudación y distribución, de elecciones, de préstamos y fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los principios estatutarios; los contratos que celebren con asociaciones de usuarios y los de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza, así como cualquier modificatoria de alguno de los documentos indicados; y las actas o documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados»⁵⁴.

En cuanto a las infracciones al derecho de autor o conexo, el decreto 822 brinda saludablemente al titular del derecho la opción de recurrir a la vía administrativa, penal o civil, sin que la vía administrativa sea vía previa⁵⁵. De lo expuesto en cuanto al derecho de autor, no se consideraría conforme a lo indicado por el TJCA que la Dirección o Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI califiquen como «juez nacional», pese a que resuelven controversias en propiedad intelectual.

En el ámbito de signos distintivos, si bien la regla general es que el registro es constitutivo⁵⁶, una acción por infracción a los titulares de derechos de signos distintivos también se podrá iniciar por la vía penal y solicitar en dicho proceso la reparación civil que corresponda, dado que existe tipificación penal en el artículo 222 del Código Penal:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años [...] quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte: [...] f. Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país⁵⁷.

Nuevamente, la Dirección de Signos Distintivos no tendrá competencia primaria, obligatoria ni exclusiva, ni monopolio primario para todas las funciones que realiza. Por tanto, si se considera como criterio el carácter obligatorio de sus competencias, no calificará en el tema de infracciones ni la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Derecho de

54 Decreto legislativo 822, literal a) del artículo 153.

55 Decreto legislativo 822, artículo 173.

56 Salvo nombres comerciales.

57 También el mismo artículo tipifica penalmente las mismas conductas para «a. Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenidos en el país; b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país; c. Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país; d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación; e. Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor».

Autor e incluso la Dirección de Invenções y Nuevas Tecnologías, así como sus comisiones. Consideramos que el carácter obligatorio de las competencias o vía obligatoria previa de una entidad administrativa no debe ser un criterio para que se considere «juez nacional» o «juez andino», pues, en vez de que se fortalezca la integración, estas entidades que resuelven controversias estarán al margen de la Comunidad Andina.

III.1.4. Deber de aplicar normas comunitarias

Pasemos a otro requisito que establece el TJCA para las entidades administrativas. Al analizar y considerar a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en el proceso 121-IP-2014, sostuvo que se ha acreditado que ella tiene el deber de aplicar la norma andina, pues el objeto del decreto legislativo tiene como fin «regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia».

Este no debe ser un requisito, pues, como afirmamos al principio del presente documento, y también lo ha señalado el mismo TJCA, las decisiones —como la Decisión 351 y la Decisión 486— se aplican directamente y de manera inmediata en el ordenamiento de los países miembros, como el Perú. Son normas supranacionales, incluso se encuentran por encima de la Constitución.

Si el decreto legislativo 1075 no dijera que su objeto es regular complementariamente una decisión andina, ¿significará acaso que la entidad administrativa se encuentra exonerada de la aplicación de normas andinas? La respuesta es negativa.

III.1.5. Carácter contradictorio de los procedimientos y respeto al debido proceso

El TJCA ha considerado necesario, para que una entidad administrativa califique como «juez nacional», que acredite:

[e]l carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decisión⁵⁸.

58 Proceso 121-IP-2014, numeral 29.5.

Hubiera bastado, en nuestra opinión, que la entidad administrativa respete el debido proceso, el cual es un derecho de naturaleza compleja, incluyendo el derecho de defensa o lo que el TJCA llama contradictorio. El debido proceso es inherente a cualquier persona o entidad que administre justicia o resuelva cualquier tipo de controversia o solicitud, el cual se encuentra reconocido en diversos tratados internacionales⁵⁹. Adicionalmente, el debido proceso tiene una vertiente sustancial y procesal. El debido proceso sustancial «exige que todos los actos de poder, como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos»⁶⁰. Conjuntamente, el debido proceso en su vertiente procesal tiene una serie de elementos: derecho de contradicción o defensa, publicidad del proceso, motivación de resoluciones, asistencia de abogado⁶¹, información sobre la acusación formulada, impugnación, derecho a probar, eficacia o ejecución de las decisiones y su emisión en un plazo razonable⁶². Adicionalmente, complementamos este derecho —sea en su fase sustancial y procesal— considerando que quien resuelva una controversia debe ser imparcial, en otras palabras, que no se asocia a ninguna de las partes o tenga conflicto de intereses.

También el TJCA considera como característica que el juez nacional cumpla con el deber de motivación. Este deber, como se ha indicado anteriormente, forma parte del debido proceso, y es una obligación que abarca no solo a jueces sino a entidades administrativas:

Según el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, toda resolución que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder Judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la *ratio decidendi* por la que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución [...] en que no se precisan los hechos, el derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna del porqué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva. La debida motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso⁶³.

59 Como, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 8, 10, 11) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8).

60 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. *Derechos fundamentales y proceso justo*. Lima: Ara Editores, 2001.

61 En los procedimientos administrativos de propiedad intelectual seguidos en INDECOPI, no se aplica la defensa cautiva. Sin perjuicio de ello, cualquier persona puede, para una defensa adecuada, asesorarse con un abogado.

62 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 215.

63 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 6712-2005-HC/TC, fundamento jurídico 10.

III.1.6. Imparcialidad

El último requisito que el TJCA ha impuesto a las entidades administrativas que resuelvan controversias en las que deban aplicar normas andinas es la imparcialidad: «La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar el normativa comunitaria andina»⁶⁴.

Como lo indicamos en el análisis del requisito anterior, la imparcialidad la entendemos como parte del debido proceso, y por ello este requisito que propone el TJCA ya forma parte del anterior. Posiblemente, el TJCA lo ha incluido para enfatizar la necesidad de que quien resuelva una controversia sea imparcial y darle un mensaje en ese sentido. Este requisito se aplica a todo aquel que deba resolver un conflicto o también a quien intente mediar uno: jueces, entidades administrativas, árbitros, conciliadores, mediadores, entre otros.

El TJCA, al calificar que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en el proceso 121-IP-2014 cumple con el requisito de imparcialidad, señaló lo siguiente:

La Dirección de Signos Distintivos cuenta con autonomía funcional y la Comisión de Signos Distintivos constituye un órgano colegiado que cuenta con autonomía funcional respecto de su Director, quien preside la misma, siendo que los demás miembros de la Comisión son designados por cinco (5) años, aplicándoseles las *causales de vacancia* previstas para los vocales de las Salas y estos, aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, lo que garantiza la imparcialidad de sus actos⁶⁵.

El razonamiento del TJCA se sustenta en causales de vacancia para vocales de la salas, las cuales son, de acuerdo al artículo 13.6 del decreto legislativo 1033, las siguientes: fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia aceptada, impedimento legal sobreviniente, remoción por falta grave, inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco no consecutivas en el plazo de un año. En lo referente a la remoción por falta grave, el artículo 6.2. del mismo decreto legislativo señala que la misma debe ser comprobada previa investigación. En el artículo 8 del Reglamento del decreto legislativo 1033, aprobado por decreto supremo 009-2009-PCM, se indica que la falta grave se tipifica «según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al Sector Público». ¿Cuáles son estas normas del sector público? ¿Serán los supuestos laborales de la Ley de Bases

64 Proceso 121-IP-2014, numeral 29.6.

65 Proceso 121-IP-2014, numeral 46. Las cursivas son nuestras.

de la Carrera Administrativa⁶⁶? ¿Será la Ley del Código de Ética de la Función Pública⁶⁷? Esto no ha sido analizado por el TJCA.

Consideramos que la garantía de imparcialidad, es decir, la relación ecuánime del juzgador administrativo con las partes, no obedece al razonamiento de vacancia señalado por el TJCA sino a causales de abstención establecidas en el artículo 88 de la ley 27444:

- Relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.
- Intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.
- Interés personal, o de cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.
- Amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.
- Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

66 Sin que sea materia del presente documento, el artículo 28 del decreto legislativo 276 establece faltas de carácter disciplinario en la administración ligadas al ámbito laboral: «Artículo 28. Faltas de carácter disciplinario.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores; c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; e) El impedir el funcionamiento del servicio público; f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros; g) La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes y, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza del servicio revista excepcional gravedad; h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro; i) El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esta; j) Los actos de inmoralidad; k) Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un período de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos en un período de ciento ochenta días calendario; y, l) Las demás que señale la ley».

67 Ley 27815.

III.2. Arbitraje

El TJCA también ha extendido el concepto de «juez nacional» para efectos de solicitar la interpretación judicial a los árbitros en derecho, sin condicionar requisitos como los que se han establecido para las entidades administrativas.

En el ámbito peruano, el decreto legislativo 1071 —decreto legislativo que norma el arbitraje— establece que se someten a dicho mecanismo de resolución de conflicto las materias que son de libre disposición, según su artículo 2, posibilitando «una hermenéutica amplia y no listada de lo que puede entenderse por disponibilidad conforme a derecho, la cual asume el favor arbitralis al establecer un control ex post de la indisponibilidad a través de la anulación del laudo arbitral»⁶⁸.

La característica esencial en un arbitraje es la voluntariedad, pues «las partes renuncian voluntariamente a su derecho a la tutela judicial efectiva»⁶⁹, debiendo existir un acuerdo previo para someter las controversias. Dicho acuerdo es plasmado en un convenio arbitral como la manifestación de voluntad. La voluntariedad debe constar por escrito, para evitar «disputas recurrentes y engorrosos problemas de prueba en relación con la existencia de la voluntad de sometimiento al sistema arbitral»⁷⁰.

El arbitraje establecido por el decreto legislativo 1071 es una institución, pues «en caso de falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que el arbitraje es ad hoc»⁷¹, definiendo al arbitraje institucional en el numeral 1 del artículo 7 como «el organizado y administrado por una institución arbitral». Para acudir a un arbitraje institucional deberá redactarse la cláusula arbitral con los siguientes criterios: «1) el encargo expreso de las partes a una institución determinada para la organización y administración del arbitraje; y, 2) el sometimiento expreso e incondicional de las partes a los estatutos y reglamentos de la institución elegida y a la Decisión de sus órganos, con la finalidad de evitar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la

68 MATHEUS LÓPEZ, Carlos. Comentarios al decreto legislativo que norma el arbitraje. *Actualidad Jurídica*, 177 (2008), p. 38. De igual opinión son Mario Castillo, Ricardo Vásquez y Rita Sabroso, al comparar la regulación de materia de libre disposición con la derogada Ley General de Arbitraje —ley 26572—, que establecía excepciones expresas. Véase: CASTILLO FREYRE, Mario & otros. Nueva Ley de Arbitraje: ¿cuáles son las materias arbitrables? *Actualidad Jurídica*, 177 (2008), pp. 31ss.

69 GUILLÉN CARAMÉS, Javier. El arbitraje y el derecho de los consumidores y usuarios. En: Jorge Luis Collantes Gonzáles (dir.). *El arbitraje en las distintas áreas del derecho. Primera Parte, volumen 3*. Lima: Palestra Editores, 2007, p. 376.

70 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. El sistema arbitral de consumo en España. *Revista Peruana de Arbitraje*, 3 (2006), p. 266.

71 Decreto legislativo 1071, artículo 7.1.

competencia institucional»⁷². Como característica adicional, a falta de acuerdo entre las partes, el arbitraje es de derecho⁷³

En materia de propiedad intelectual, podrán optar las partes por la vía arbitral para resolver determinadas controversias. Por ejemplo, frente al incumplimiento de un contrato de licencia de marca, o para resolver una controversia de cesión no exclusiva del derecho de reproducción de un autor. Los árbitros de estas controversias, a los cuales las partes voluntariamente han decidido acudir, se deberán considerar «jueces nacionales» en caso de aplicar para resolver el conflicto normas andinas.

Un caso particular es el arbitraje relacionado a la solución de controversias por aplicación de tarifa abusiva en sociedades de gestión colectiva, regulado brevemente en el artículo 163 del decreto legislativo 822:

Si un gremio o grupo representativo de usuarios, considera que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, podrá recurrir al arbitraje del Indecopi, a través de una comisión arbitral constituida por un representante de la Comisión de la Libre Competencia, un representante de la Comisión de Protección al Consumidor y un representante de la Oficina de Derechos de Autor, quien la presidirá y convocará. La solicitud de arbitraje podrá presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aplicación de la tarifa. La Oficina de Derechos de Autor también podrá convocar de oficio a la Comisión. Mientras se produce la decisión, el gremio o grupo representativo de usuarios podrán utilizar el repertorio administrado por la entidad, siempre que efectúen el depósito del pago correspondiente o consignen judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión conforme a las tarifas establecidas. La Comisión dispondrá, en caso de verificar que existe abuso en la aplicación de la tarifa, los criterios sobre los cuales deberá basarse la sociedad de gestión colectiva para aplicar su reglamento de tarifas. Contra lo resuelto por la Comisión no procede la interposición de recursos impugnatorios.

72 RUBIO GUERRERO, Roger. Ruido en la calle principal: las reglas de juego en el arbitraje y sus peligrosas distorsiones. *Themis*, 53 (2007), p. 14.

73 Decreto Legislativo No. 1071. «Artículo 57. Normas aplicables al fondo de la controversia. 1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia, de acuerdo a derecho. 2. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral aplicará las que estime apropiadas. 3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en conciencia, solo si las partes le han autorizado expresamente para ello [...]».

147

De manera breve, reseñamos algunas características de este arbitraje: primero, la controversia versará sobre la aplicación abusiva de tarifa, es decir, no se cuestiona la tarifa misma, que cumple los criterios de razonabilidad y proporcionalidad⁷⁴. Segundo, la legitimidad para obrar la tiene un gremio o grupo representativo de usuarios y, tercero, antes que se resuelva la controversia el demandante debe consignar como garantía el pago que está solicitando la sociedad de gestión colectiva para no afectar a los titulares que representa. Finalmente, debe entenderse que no procede recurso impugnatorio del laudo en la vía administrativa, y se deberá analizar en cada caso concreto si el laudo se encuentra dentro de los supuestos de anulación establecidos en el decreto legislativo 1071.

En este supuesto establecido en el decreto legislativo 822, podemos apreciar que a este «arbitraje administrativo» o «comisión arbitral» el TJCA no le exigiría los mismos requisitos que ha establecido para los órganos administrativos, pese a estar conformado el tribunal por tres vocales administrativos elegidos de distintas comisiones al interior del INDECOPI, lo que refuerza nuestra posición y comentarios anteriores.

EL «JUEZ ANDINO»
EN TEMAS DE
PROPIEDAD
INTELLECTUAL:
APLICACIÓN EN EL
ÁMBITO PERUANO

THE «ANDEAN
JUDGE» IN
INTELLECTUAL
PROPERTY ISSUES:
APPLICATION TO
THE PERUVIAN
CASE

IV. ODISEA RESOLUTIVA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Hemos comentado que, si se inicia una controversia en la vía administrativa, al menos existirán dos instancias (Comisión y/o Dirección y Sala de Propiedad Intelectual). De no encontrarse a derecho lo que resuelva la administración, se podrá optar por solicitar la nulidad en un proceso contencioso-administrativo en sede judicial (pasando por un Juez de primera instancia, una Sala Superior y, eventualmente, por la Corte Suprema mediante un recurso de casación) o un proceso constitucional si se verifican los presupuestos legales⁷⁵.

La finalidad de los procesos contencioso-administrativos es «el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados»⁷⁶, complementando lo señalado en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú⁷⁷. Si bien ha existido algún planteamiento que propone al INDECOPI como un organismo constitucional autónomo⁷⁸, esto no puede significar que sus

74 Decreto legislativo 822, artículo 153, literal e).

75 Ley 28237.

76 Artículo 1 de ley 27584 (Ley que Regula el Proceso Contencioso-Administrativo), aprobado su Texto Único Ordenado mediante decreto supremo 013-2008-JUS.

77 «Artículo 148. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa».

78 Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Dictamen Recaído sobre el Proyecto de Ley 3975/2002-CR, 4422/2002-CR y 3893/2002-CR que

decisiones no sean revisables en sede judicial⁷⁹, pues no pueden existir zonas en el Estado exentas de control.

En este contexto, la resolución administrativa 206-2012-CE-PJ⁸⁰ aprueba la creación de tres juzgados especializados en lo contencioso administrativo, un juzgado constitucional y una sala superior, y con subespecialidad en temas en los que INDECOPI sea parte. El motivo de dicha creación, conforme a la parte considerativa de la resolución, es el incremento de resoluciones administrativas de INDECOPI impugnadas judicialmente⁸¹.

Dentro de la «odisea resolutive en propiedad intelectual», por la cantidad de entidades que resuelven una controversia y deben aplicar la normativa andina, quedará por dilucidar cuándo nos encontramos ante una consulta de interpretación prejudicial facultativa u obligatoria, cuyos efectos, en este último caso, suponen la paralización del proceso hasta tener respuesta del TJCA.

En el caso de las entidades administrativas, la solicitud de interpretación prejudicial es facultativa. En los procesos contencioso-administrativos hemos podido observar que tanto la Octava Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima⁸², como la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú⁸³, han solicitado interpretación prejudicial al TJCA. Consideramos que la interpretación prejudicial que solicita la Sala Superior es facultativa y la que solicita la Corte Suprema es obligatoria, pues en el ordenamiento peruano el recurso de casación, si bien es excepcional, «tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia»⁸⁴. Es decir, puede ser materia de controversia la interpretación de una decisión andina como última instancia, teniendo en cuenta a su vez que la casación «se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial»⁸⁵.

Propone Otorgarle al INDECOPI la Calidad de Organismo Constitucional Autónomo (http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/consumidor/dictamenes/Dic_Proj_3975.pdf).

79 Existen, en efecto, resoluciones muy cuestionables emitidas por la entidad administrativa. Por ejemplo, la resolución 2938-2013/TPI-INDECOPI.

80 Publicada el 27 de octubre de 2012 en el Diario Oficial *El Peruano*.

81 Conforme al considerando quinto de la resolución administrativa 206-2012-CE-PJ, más de 2500 expedientes en temas contencioso-administrativos.

82 Proceso 99-IP-2014.

83 Proceso 149-IP-2011.

84 Código Procesal Civil, artículo 384.

85 Código Procesal Civil, artículo 386.

149

EL «JUEZ ANDINO»
EN TEMAS DE
PROPIEDAD
INTELLECTUAL:
APLICACIÓN EN EL
ÁMBITO PERUANO
THE «ANDEAN
JUDGE» IN
INTELLECTUAL
PROPERTY ISSUES:
APPLICATION TO
THE PERUVIAN
CASE

En una anulación de laudo en el que discuta la cesión del derecho moral de paternidad⁸⁶, la Corte Superior competente efectuará interpretación prejudicial facultativa y la Sala Civil de la Corte Suprema será el juez nacional que deberá efectuar interpretación prejudicial obligatoria, pues contra lo que resuelva la Corte Superior procede la casación «cuando el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial»⁸⁷.

Si se inicia una demanda civil por no pago de regalías a un autor o titular de un derecho, y el monto es inferior a 500 unidades de referencia procesal (URP)⁸⁸, será competente un juez de paz letrado⁸⁹. La segunda y última instancia de apelación será un juez civil, y este será quien deba solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, pues, contra lo que resuelva, no cabe recurso de casación⁹⁰.

Lo que podemos apreciar es que en un proceso pueden existir numerosas solicitudes de interpretación prejudicial, entre varias facultativas y una obligatoria. En materia de derecho de autor, supongamos que se inicia un procedimiento administrativo por infracción ante la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI y se solicita interpretación prejudicial al TJCA. Posteriormente, continúa el procedimiento ante la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI y esta también solicita interpretación prejudicial al TJCA. Después, se impugnan judicialmente las resoluciones administrativas mediante un proceso contencioso-administrativo y el Juez Especializado en lo Contencioso-Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado también solicita una interpretación prejudicial al TJCA. Contra lo resuelto, se eleva el expediente en apelación y la Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita una interpretación prejudicial al TJCA. Finalmente, el mismo expediente se eleva en casación a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú y esta solicita interpretación prejudicial al TJCA. Asumamos que las solicitudes de interpretación son para el mismo artículo de una Decisión Andina (351 o 486 en propiedad intelectual) y la consulta es en el mismo sentido sobre las mismas cuestiones en todas las instancias

86 Podría invocarse como causal de anulación la del literal e) del artículo 63 del decreto legislativo 1071, a saber, «que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje», pues el derecho moral de paternidad es irrenunciable conforme al artículo 11 de la Decisión 351 y al artículo 21 del decreto legislativo 822. Por tanto, no sería materia de libre disposición.

87 Decreto legislativo 1071, artículo 64.

88 La URP equivale al 10% de la unidad impositiva tributaria (UIT). La UIT para el año 2015 asciende a S/. 3850,00. En nuestro ejemplo, 500 URP ascienden a S/. 192 500,00.

89 Conforme el artículo 195 del decreto legislativo 822 y al artículo 488 del Código Procesal Civil.

90 Según el numeral 1 del artículo 387 del Código Procesal Civil, la casación procede contra sentencias y autos expedidos por salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso.

administrativas y judiciales, en sede judicial en primera y segunda instancia. Adicionalmente, supongamos que el TJCA ha absuelto las solicitudes de interpretación de las instancias administrativas y en sede judicial de la primera y segunda instancia, en todos los casos antes de que cada instancia resolviera la controversia, quedando pendiente solo la absolución de la interpretación solicitada por la Corte Suprema. En el ejemplo, ¿será necesaria la solicitud de interpretación prejudicial de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que el TJCA ya se ha pronunciado varias veces sobre lo mismo? De acuerdo a las normas andinas, la Corte Suprema realiza una consulta de interpretación prejudicial obligatoria.

Para absolver esta dificultad existe la teoría del acto claro por la cual «[e]l órgano jurisdiccional obligado a presentar una cuestión prejudicial solo puede prescindir de dicha obligación si considera que la misma no va influir en el resultado del litigio, bien porque una cuestión similar ya ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia o bien porque no cabe duda razonable acerca de la interpretación de la disposición del derecho comunitario»⁹¹. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue este criterio, pues los órganos jurisdiccionales se encuentran exonerados de la solicitud de cuestión prejudicial —o, en el caso andino, interpretación prejudicial— «cuando ya exista jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no planteen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar al caso de autos la jurisprudencia existente) o cuando la manera correcta de interpretar la norma jurídica de que se trate sea de todo punto evidente»⁹².

Sin embargo el TJCA ha manifestado que no sigue la teoría del acto claro⁹³ y, por tanto, el «juez nacional» deberá solicitar interpretación prejudicial cuando califique como consulta obligatoria. Es más, se sustenta esta negación en que de la interpretación prejudicial, en el sistema normativo andino,

no se deduce que tal [...] haya de seguirse en los demás casos en que se controvierta el mismo problema, esto es, no constituye un precedente obligatorio, por lo cual necesariamente debe ubicarse dentro de la interpretación por vía judicial [...] para ser partícipe de unos mismos criterios, se hace necesario disponer de la interpretación prejudicial, puesto que solo en esta forma se garantiza una unidad del Derecho en todos los Países Miembros, unidad que se vería afectada si se dejara al

91 KREPPPEL, Horstpeter. El planteamiento de la cuestión prejudicial (art. 234 CE). Los problemas sustantivos y procesales. Ponencia para el Seminario de las Directivas 2000/43 y 2000/78 a las Leyes 51/03 y 62/03 (Madrid, 3 y 4 de junio de 2004), p. 19.

92 Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales 2012/C 338/01, numeral 12 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012H1106%2801%29&from=ES>).

93 Proceso 04-IP-94, citado en el proceso 03-AI-2010, numeral 8.

juez nacional interpretar la norma teniendo en cuenta las particulares enseñanzas que ha recibido, que necesariamente conducirán a diferentes maneras de entender el alcance del ordenamiento jurídico del Acuerdo⁹⁴.

La negación de aplicar la teoría del acto claro es como un candado que cierra toda exoneración de solicitud, para que el TJCA cuente con un monopolio de interpretación con miras a proteger la integración andina. Pero consideramos que este temor es infundado, pues el mismo TJCA ya tiene este monopolio, pues ha interpretado anteriormente la solicitud materia de consulta. Lo que hará el «juez nacional» es aplicar lo interpretado para que el justiciable sea tutelado de manera efectiva en su derecho, debiendo aplicarse por tanto los criterios del acto claro señalados anteriormente⁹⁵.

V. CONSIDERACIONES FINALES

En protección al consumidor, el derecho a la idoneidad se define como la correspondencia entre lo que un consumidor espera de un producto o un servicio y lo que efectivamente recibe, es decir, una expectativa que se forma a partir de diversos factores⁹⁶. Si trasladamos este concepto a lo esbozado en el presente documento, los ciudadanos de la comunidad andina son consumidores de justicia y, para mejorar su nivel de vida, su expectativa debe ser recompensada, debiendo sus controversias en la rama de la propiedad intelectual ser resueltas en un plazo razonable. Este plazo razonable involucra a diversas entidades descritas en la «odisea resolutive en propiedad intelectual».

El TJCA ha generado una expectativa en los ciudadanos, ya que, más allá del Poder Judicial y de los árbitros de derecho, ha ampliado el criterio de «juez nacional» o «juez andino» a las entidades administrativas. Si bien hemos señalado observaciones a los criterios establecidos por el TJCA, es encomiable su misión y su papel determinante en la integración andina.

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI ha solicitado diez interpretaciones prejudiciales al TJCA, de las cuales a la fecha una ha sido absuelta⁹⁷. Debemos tener en cuenta que el Poder Judicial también

94 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Ob. cit., p. 83.

95 Sobre el balance de la aplicación de la teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina, véase: BUENO MARTÍNEZ, Patricio & Alejandro Daniel PEROTTI. La teoría del acto aclarado. ¿Resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial andina? (<http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0009.pdf>).

96 Artículo 18 de la ley 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor).

97 Conforme carta 020-2015/GEG-Sac del 16 de enero de 2015, que absuelve solicitud de acceso a la información. En la carta se indica que las solicitudes de interpretación prejudicial más antiguas son del 22 de agosto de 2014. La única que se ha absuelto, según la carta, es la del oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI, del 22 de agosto de 2014 (procedimiento administrativo 541955-2013). La respuesta del TJCA (aproximadamente cuatro meses) a la Dirección de Signos Distintivos es la del proceso 121-IP-2014 del 20 de noviembre de 2014, comentado en el presente documento.

realiza solicitudes de interpretación prejudicial, las cuales también necesitarán contar con respuesta.

En consecuencia, es importante tener en cuenta, por la expectativa generada —debido a la ampliación del criterio de «juez nacional» o «juez andino»—, el desborde posible de solicitudes de interpretaciones prejudiciales y la necesidad de que la respuesta del TJCA sea en un plazo razonable, para que el ciudadano andino cuente con una justicia efectiva. Confiamos en que los países miembros de la Comunidad Andina brindarán el apoyo necesario al TJCA para el rol que desempeña.

Recibido: 04/03/2015

Aprobado: 22/03/2015