



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 36-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 2 y 12 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 46-2011. Actor: PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. Asunto: Certificado de Origen	1
Proceso 62-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: "PEGAR SOLDA" (mixta). Actor: Químicas Victoria C.A. Expediente Interno N° 2007-00041	16
Proceso 70-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 174-2007. Actor: MCDONALD'S CORPORATION. Marca: MC KEBAB (mixta)	33
Proceso 71-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, a petición de la Corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2007-00348. Actor: THE GLAD PRODUCTS COMPANY. Marca: SP (mixta)	55

PROCESO 36-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 2 y 12 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 46-2011. Actor: PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. Asunto: Certificado de Origen.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes

de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Preju-



dicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (SUNAT).

TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **PETROPERÚ S.A.**, mediante las Declaraciones Aduaneras DUA No. 118-2003-10-083721-01-7-00, 118-2003-10-088817-01-2-00 y 118-2003-10-049774-01-4-00, presentadas bajo la modalidad de despacho urgente, solicitó la nacionalización de Diesel 2 y Querosene procedentes de Venezuela.
2. La importación de dicha mercancía se regu-lla por la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Como no se contaba con el respectivo certificado de origen, de conformidad con lo previsto en la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el artículo 26 de la Ley General de Aduanas, se presentaron unas garantías nominales que respaldan la aplicación del trato preferencial.
4. La sociedad **PETROPERÚ S.A.**, el 18 de julio de 2003, formuló una reclamación en el marco del expediente No. 118-2003-040309-8, impugnando los tributos y derechos arancelarios correspondientes al 20% de la DUA No. 118-2003-10-083721. Presentó una Fianza Nominal de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Aduanas, con el objetivo de garantizar el 20% de la liberación, es decir, US\$ 48.348.00 dólares americanos.
5. Debido a la demora en la expedición del Certificado de Origen por parte de las autoridades venezolanas, la sociedad **PETROPERÚ S.A.** solicitó la suspensión del plazo previsto en la Decisión 416.
6. La Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, mediante Resolución Jefatural No. 118 3D1300/2005-001206 de 24 de agosto de 2005, declaró improcedente la solicitud de suspensión del plazo e improcedente la reclamación de impugnación presentada, ordenando, en consecuencia, que se ejecute la Garantía Nominal.
7. La sociedad **PETROPERÚ S.A.** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
8. El Tribunal Fiscal mediante Resolución No. 04653-A-2006 de 25 de agosto de 2006, confirmó el acto administrativo impugnado.
9. La sociedad **PETROPERÚ S.A.** presentó demanda contencioso administrativa en relación con los actos administrativos reseñados anteriormente.
10. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia nominada como Resolución 14 de 29 de septiembre de 2008, declaró infundada en todos sus extremos la demanda.
11. La sociedad **PETROPERÚ S.A.** interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia.



12. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de dieciocho de agosto de 2010, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró nula la Resolución No. 04653-A-2006 de 25 de agosto de 2006.
13. La **SUNAT** interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia.
14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que para la importación de mercancías provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, se aplican las normas para la clasificación y certificación de origen contenidas en la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 15 de la mencionada normativa prevé un plazo de 15 días calendario para la presentación del Certificado de Origen; dicho plazo se debe contar a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía.
2. Argumenta, que si bien el plazo máximo para la presentación del Certificado de Origen es de 15 días calendario, en ocasiones excepcionales como las del presente caso, dicho término es insuficiente. La norma que consagra el plazo debe ser interpretada de manera sistemática con todo el ordenamiento jurídico comunitario.
3. Indica, que en ningún momento se ha cuestionado el origen de la mercancía ni la autenticidad del Certificado de Origen; por tal motivo, el origen venezolano de la mercancía quedó acreditado ante la Aduana Marítima del Callao y ante el Tribunal Fiscal.
4. Agrega, que en el presente caso se debió suspender el plazo de conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; esta norma establece que el plazo para los trámites, regímenes y opera-

ciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida. La norma nacional es complementaria de la comunitaria.

5. Sostiene, que de todos modos el Certificado de Origen se presentó dentro de su plazo de vigencia.
6. Añade, que la no presentación oportuna del Certificado de Origen sólo facultaría a la Aduana para exigir el pago de los tributos no pagados, pero no a impedir que el importador pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancía. En consecuencia, si se presenta posteriormente el Certificado de Origen dentro de su plazo de vigencia, se debe devolver el dinero pagado.
7. Argumenta, que la anterior posición se sustenta en el principio de verdad material y proporcionalidad.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT.

- Sostiene, que la normativa aplicable en el presente asunto es la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Manifiesta, que el artículo 15 de la Decisión 416 regula el supuesto de hecho y, por lo tanto, no es aplicable el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. La norma comunitaria es jerárquicamente superior.
- Agrega, que la autoridad administrativa aplicó una norma comunitaria que obligatoriamente debió ser acatada.

2. Por parte del TRIBUNAL FISCAL.

- Manifiesta, que el Certificado de Origen se presentó por fuera del plazo previsto.
- Argumenta, que por el principio de especialidad se debe aplicar la normativa comunitaria y no la nacional.
- Indica, que resulta ilógico justificar la mora en la presentación del certificado de Ori-



gen con el objetivo integracionista de la Comunidad Andina.

- Agrega, que la demandante ha incumplido uno de los requisitos que señala la normatividad para tener acceso a los beneficios arancelarios en el marco de la CAN.

D. RECURSO DE CASACIÓN.

La **SUNAT** fundamentó su recurso de casación en los siguientes argumentos:

1. Afirma, que la Decisión 416 es una norma especial para la Calificación y Certificación de Origen de las Mercancías. Fue interpretada erróneamente.
2. Sostiene, que el certificado de Origen de las mercancías no se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 15 de la mencionada Decisión.
3. Argumenta, que la normativa comunitaria es imperativa y prima sobre el derecho interno.
4. Manifiesta, que ninguna norma interna puede suspender el plazo mencionado anteriormente, ni establecer excepciones para ampliar dicho plazo. No se permite que la norma nacional complemente la comunitaria. Esto se encuentra en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
5. Indica, que no se puede aplicar el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, ya que es contradictorio con el artículo 15 de la Decisión 416.
6. Agrega, que se debe aplicar el criterio de la especialidad, ya que la norma comunitaria es la única que específicamente regula la calificación y certificación del origen de las mercancías.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicita que se interprete el artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretará la norma solicitada y, de oficio, los artículos 2 y 12 de la misma normativa.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 416

(...)

Artículo 2

“Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías:

- a) *Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión.*
- b) *Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros.*
- c) *Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión.*

Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión.

- d) *Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.*
- e) *Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones:*



- i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País Miembro; y
- ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios;
- f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.
- g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenidas, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión.

Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías".

(...)

Artículo 12

"El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el pro-

ductor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión.

El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión.

La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción.

La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen".

(...)

Artículo 15

"Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas



las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”.

(...”).

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino sobre las normas del derecho interno de los Países Miembros.
- B. Del programa de liberación.
- C. Normas de Origen y el Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- D. Presentación del Certificado de Origen. Plazos. Principio de Complemento Indispensable.

A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

La **SUNAT** argumentó que el artículo 15 de la Decisión 416 regula el supuesto de hecho y, por lo tanto, no es aplicable el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, ya que la norma comunitaria es jerárquicamente superior. En este marco, es pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las

materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordena-



miento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

B. DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.

El Programa de Liberación es uno de los instrumentos o mecanismos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena, tal como lo manifiesta la propia norma constitutiva en su artículo 3 literal d). Es una herramienta base, que junto con otras, busca realizar los objetivos que el propio Acuerdo determina en su artículo 1, a saber:

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.
2. Acelerar el crecimiento de los Países Miembros y disminuir su nivel de desempleo.
3. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional con la finalidad de consagrar un mercado común latinoamericano.
4. Fortalecer la posición de los Países Miembros en el concierto económico internacional.
5. Generar lazos de solidaridad subregional y reducir las asimetrías existentes entre los Países Miembros.
6. Lograr como fin último mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión.

El Tribunal oportunamente se ha referido a lo anterior. En la sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206, de 13 de junio de 2005, y expedida dentro del proceso 118-AI-2003, manifestó lo siguiente:

“El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la



liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”¹.

El Programa de Liberación tiene las siguientes características:

- a. Se soporta en el principio básico y fundamental de la libre circulación de mercancías. Dicho principio se consagra normativamente en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, estableciendo que *“el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”*. El artículo 77 desarrolla dicho principio, colocando ya en cabeza de los Países Miembros la obligación de no aplicar los gravámenes y restricciones mencionadas en relación con las importaciones de bienes originarios de la Subregión.

Los conceptos de “gravámenes” y “restricciones de todo orden” tienen su definición en el artículo 73 de la misma normativa, cuyo texto es el siguiente:

“Se entenderá por ‘gravámenes’ los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. (...)”

Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o difi-

culte las importaciones, por decisión unilateral (...).”

El Tribunal al interpretar este artículo ha manifestado lo siguiente en relación con el concepto de “restricciones de todo orden”:

“Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, deben fundamentalmente ir contra la filosofía del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir (...) es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, indica que RESTRICCIÓN es la ‘Disminución de facultades o derechos’ y que ‘Restrictivo’ es ‘Lo que restringe, limitativo, que reduce o coarta’, concluyendo el mismo autor en identificar el ‘restringir’ al hecho de ‘Circunscribir, reducir, limitar. Acortar el gasto de consumo. Regatear licencias, permisos, privilegios’ (...) En todo caso, queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y ‘Restricciones de todo orden’, supone una globalización general, de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse la nueva restricción.

Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (...) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-AI-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos

¹ En relación con lo anterior se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162 del 9 de septiembre de 1994; Proceso 3-AI-98. Sentencia del 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 423, de 31 de marzo de 1999. Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1347, de 25 de mayo de 2006.



de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”².

Ya en el ámbito de control de la actividad de los Países Miembros, el artículo 74 de Acuerdo de Cartagena pone en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, la función de determinar en qué casos una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción.

- b. Es automático. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Esto quiere decir que entrará a regir inmediatamente, sin que dependa de la voluntad momentánea de los Países Miembros. Con lo anterior se determina, que los Países Miembros no pueden abstenerse de cumplir con el programa de liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias.
- c. Es irrevocable. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Una vez en marcha el Programa de liberación, los Países Miembros entienden que es un proceso hacia el futuro que no tiene reverso por circunstancias particulares y unilaterales. Por la voluntad individual no se puede pretender revocarlo o desconocerlo, ya que más allá de los intereses subjetivos y particulares el programa de liberación como atrás se indicó es un instrumento para conseguir en últimas el desarrollo de los Países Miembros y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Lo anterior se concreta y soporta en los principios de buena fe y de cooperación leal que marcan la pauta de actuación de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En relación, con la actitud de los Países Miembros frente al Programa de Liberación el Tribunal ha sostenido:

“Así, el Acuerdo de Cartagena señala que la Comunidad Andina se crea por la decisión de (...) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”. Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la

cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. (...).” (Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1347, de 23 de mayo de 2005).

- d. Es universal. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). El programa de liberación cubre la totalidad de los productos sin distinción alguna, salvo las excepciones que consagre la propia normativa comunitaria, tal como podría ser el tratamiento especial de los Países Miembros con menos desarrollo relativo.

El artículo 76 establece la calidad de automático e irrevocable del Programa de Liberación, salvo el caso de las excepciones previstas en el mismo Acuerdo y finalmente el artículo 84 dispone de manera preceptiva que *“(...) los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes o de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo”*. (Sentencia 3-AI-98, de 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 423, de 31 de marzo de 1999).

El programa de liberación, tal como está concebido, es bastión fundamental en el desempeño del comercio intracomunitario, el cual se complementa con el principio de la no discriminación y sus dos vertientes: los principios de trato nacional y de nación más favorecida. Sobre estos principios el Tribunal en varias de sus providencias se ha manifestado de la siguiente manera:

“Al respecto cabe afirmar que, en términos generales, el referido principio enseña que

² Interpretación Prejudicial 5-IP-90 de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994.



los bienes originarios y provenientes de los Países Miembros, una vez internados al mercado nacional de otro País Miembro, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional.

Este principio se encuentra consagrado en la mayoría de acuerdos de libre comercio clásicos y, prácticamente en todos los modernos: Así, lo encontramos contemplado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

Encontrándose la norma de Trato Nacional contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, formando parte del Capítulo VI, referente al Programa de Liberación, es conveniente tomar en consideración que éste tiene por objeto “eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País Miembro” (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena). Tal norma guarda concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, que dispone que “los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares”, en materias relacionadas con “impuestos, tasas y otros gravámenes internos”. Aprecia, pues, el Tribunal que dentro del contexto del referido Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común.

En consecuencia, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos y postulados consagrados en el Acuerdo de Cartagena constituye una traba al libre comercio, mucho más si la misma tiene carácter discriminatorio con respecto a los bienes importados de la subregión frente a los de producción nacional. De donde resulta que en lo referente al principio de Trato Nacional éste

se configura como un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración”. (Proceso 134-AI-2003. Sentencia de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1133, de 27 de agosto de 2004)³.

Sobre el principio de no discriminación ha establecido:

“El tratamiento de la Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas.

Con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo general y lo inserta de esta manera en el Ordenamiento Jurídico Andino, la cláusula igualmente llamada de la “Nación Más Favorecida” en beneficio de todos los Países Miembros. Establece la norma comunitaria que “cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros.

El hecho de que un país de la Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros, el tratamiento que con características más favorables aplique a terceros países, constituye, en principio, un rompimiento del compro-

³ Este principio ha sido tratado por el Tribunal en las siguientes providencias: Proceso 3-AI-97. Sentencia del 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 52-AI-2002. Sentencia de 27 de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 990, de 1 de octubre de 2003; Proceso 3-AI-97. Sentencia de 7 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 132-AI-2003. Sentencia de 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171, de 3 de marzo de 2005.



miso de trato igualitario y equitativo establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena. En todo caso, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas se encuentra jurídicamente justificada por corresponder o encontrarse cubierta por alguna de las excepciones previstas para la no extensividad del beneficio.

(...)

La cláusula de más favor es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato respecto de los Socios Comunitarios.

Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia de reciprocidad.

A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran (...)". (Proceso 32-AI-2001. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena N° 760, de 8 de febrero de 2002).⁴

La corte consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

C. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE ORIGEN ANDINO DE LAS MERCANCÍAS. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 416 AL MERCADO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El demandante argumentó que para la importación de mercancías provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, se aplican las normas para la clasificación y certificación de origen contenidas en la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de las normas de origen y el certificado de origen andino de las mercancías, sobre la base de la aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 8 de abril de 2011, dentro del proceso 101-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1949, de 3 de junio de 2011.

Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado. Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen.

El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del certificado de origen de las mercancías y, en el caso

⁴ Sobre este principio se puede consultar igualmente la siguiente providencia: Proceso 53-AI-2000. Sentencia de 14 de marzo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 673, de 29 de mayo de 2001.



de la Decisión 416, se establecen específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado. Con ello se asegura que los beneficios del mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración.

Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen este Tribunal ha señalado que:

*“Las Normas de Origen son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo. Éstas son de carácter estadístico, técnico-productivo o de comercialización internacional. Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional como internacional.”*⁵

*“Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto. En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. Las Normas de Origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”*⁶.

Este Tribunal en una sentencia anterior sobre la certificación de origen expresó lo siguiente: “(...) consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están defini-

*das en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes”*⁷.

El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas. Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen.

De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de ésta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías.

En el Proceso 190-IP-2007, este Tribunal señaló que para que el certificado de origen tenga plenos efectos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 12:

1. Para expedir el respectivo certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor si es el mismo exportador de la mercancía, una declaración jurada. Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada.
2. Que la anterior declaración jurada esté vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Deci-

⁵ http://www.revistatranvia.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

⁶ <http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado>, viernes 05 de noviembre de 2004.

⁷ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de mayo del 2004. **Proceso Nº 18-IP-2004.** Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1086, de 25 de junio de 2004.



sión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada.

3. El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario competente para el efecto.
4. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación.
5. Si las mercancías van a ser facturadas en un tercer País Miembro o no, el productor o exportador del País de Origen deberá declarar que las mercancías serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos que dé la empresa que facturara la operación de destino.
6. De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416, tanto la declaración jurada como el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.
7. Que el certificado de origen se encuentre vigente. El segundo párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

Además, en el Proceso 11-IP-2008, el Tribunal manifestó que es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 15 de la Decisión 416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya

problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas. Estas hipótesis son:

1. Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación;
2. Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416;
3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y,
4. Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto. En el primer evento la autoridad aduanera dará un plazo de quince (15) días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los Países Miembros, una vez en vigor, de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.”

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

D. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. PLAZOS. PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

La sociedad demandante sostiene que si bien el plazo máximo para la presentación del Certificado de Origen es de 15 días calendario, en



ocasiones excepcionales como las del presente caso, dicho término es insuficiente. La norma que consagra el plazo debe ser interpretada de manera sistemática con todo el ordenamiento jurídico comunitario. De conformidad con esto, el Tribunal estima necesario determinar las características y plazos de presentación del Certificado de Origen.

El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 8 de abril de 2011, dentro del proceso 101-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1949, de 3 de junio de 2011.

“Según lo determinado por el artículo 12 de la Decisión 416, el cumplimiento de las Normas o Requisitos de Origen se verifica a través de un certificado de origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador. El mismo artículo de la Decisión 416 señala que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para emitir la certificación de origen deberán contar con una declaración jurada elaborada por el productor en el formato referido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416. El tercer párrafo del artículo analizado señala que el certificado deberá contener la firma del funcionario que ha sido habilitado para tal propósito por los Países Miembros. Es, como ya se dijo, exigencia legal claramente establecida, que la fecha de la certificación de origen debe ser igual o posterior a la fecha de emisión que conste en la factura comercial; la que debe ser presentada conjuntamente con el certificado de origen.

Respecto a la presentación del certificado de origen, el artículo 15 de la Decisión 416 establece que “Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la sub-región, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de

los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros”. Luego, desarrolla que en caso de que no se presente el certificado de origen, “las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”.

(...)

Al respecto cabe señalar que la normativa andina señala que “se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”, es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones.

Asimismo, la presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia la ejecución de la garantía o, en su caso, el cobro de gravámenes, más no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido en el punto 1 de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.”

La normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias. Tampoco lo prohíbe, ni mucho menos el Tribunal encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo riña con la finalidad del programa de liberación y de la Decisión 416. Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto.



La corte consultante deberá determinar si hay normativa interna aplicable a la suspensión del plazo y, posteriormente, establecerá si dicha normativa es aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el caso bajo estudio.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

CUARTO: La presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia la ejecución de la garantía o, en su caso, el cobro de gravámenes, más no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración

Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido en el punto 1 de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.”

La normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias. Tampoco lo prohíbe, ni mucho menos el Tribunal encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo riña con la finalidad del programa de liberación y de la Decisión 416. Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto.

La corte consultante deberá determinar si hay normativa interna aplicable a la suspensión del plazo y, posteriormente, establecerá si dicha normativa es aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el caso bajo estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 46-2011, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (e)



Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 062-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “PEGAR SOLDA” (mixta). Actor: Químicas Victoria C.A. Expediente Interno N° 2007-00041.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido a los 27 días del mes de agosto del año dos mil doce.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: Químicas Victoria C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercero interesado: Ismael Ruiz Lara.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

El 12 de noviembre de 2004, el señor ISMAEL RUIZ LARA solicitó el registro de la marca PEGAR SOLDA (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. No se presentaron oposiciones.

Mediante la Resolución N° 14182, de 22 de junio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro solicitado.

Posteriormente, la demandante **Químicas Victoria C.A.** solicita ante el Consejo de Estado la nulidad de la Resolución N° 14182, de 22 de junio de 2005, por haber la SIC concedido indebidamente el registro.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante **Químicas Victoria C.A.** señala que:

- Manifestó que con la resolución que concedió el registro controvertido, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.



- Señaló que esa sociedad es titular de la marca **“PEGA SOLD” (mixta)** en varios países, la cual distingue productos de la Clase 1.
- Argumentó que esa marca goza de cierta notoriedad y que, de acuerdo a la normativa marcaria, si un signo es notorio en el comercio internacional, éste debe ser protegido también en un país en el que no se encuentre registrado. Adjunta pruebas de la notoriedad alegada, tales como declaraciones juradas, publicidad en revistas, facturas, certificados de registro de marcas, entre otros.
- *“Que las ventas por concepto de exportaciones a Colombia de nuestros productos al cierre de los años 2004 y 2005 fueron de SESENTA Y UN MIL DÓLARES (\$61.000) y de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 88/100 DÓLARES AMERICANOS (\$82.609,88), respectivamente”.*
- El signo solicitado **“PEGAR SOLDA” (mixto)** es similar a la marca **“PEGA SOLD” (mixta)** al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Se ha violado el tratado internacional suscrito por Colombia, el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual.
- La demandante Químicas Victoria C.A. señala que *“se constituyó desde el año 1978 y desde ese año hasta la fecha su producto líder ha sido PEGA SOLD, tal como se puede constatar en la página web de la sociedad www.pegasold.com. Además de la notoriedad adquirida del producto PEGA SOLD, es importante tener en cuenta que dicho signo se encuentra registrado como marca en los siguientes países: Venezuela, Panamá, Cuba y República Dominicana. A pesar de no encontrarse la marca PEGA SOLD registrada en Colombia, dicho signo sí corresponde a una marca notoria altamente conocida en la región”.*

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, presentó contestación a la demanda, en los siguientes términos:

- Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda argumentando que no

fueron violadas las normas invocadas por la sociedad demandante.

- Arguyó que la parte demandante no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba sobre la alegada notoriedad de su marca, pues el momento adecuado para ello era el establecido para hacer observaciones sobre la solicitud de registro de la marca *“la notoriedad deberá probarse por el que la alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha”.*
- *“Efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas PEGA SOLD registrada en otros países y PEGAR SOLDA Clase 1 solicitada ante la oficina nacional competente, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico, gráfico y fonético suficientemente distintivos”.*
- *“Si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la parte demandante no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba de la presunta notoriedad de la marca PEGA SOLD Clases 1 y 16, tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente N° 04-1142436, sin que se probaran en consecuencia los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486”.*

El señor **ISMAEL RUIZ LARA**, quien actúa como tercero interesado en las resultas del proceso, allegó a través de apoderado memorial de intervención, oponiéndose a las pretensiones de la demanda:

- Alegó que el supuesto reconocimiento que presume el actor no se probó dentro del proceso de acuerdo a los estándares de la ley y la jurisprudencia marcaria, motivo por el cual no se debe considerar cierto.
- También arguyó que para que un tercero pueda señalar la notoriedad de una marca que no está registrada en Colombia, ésta debe ser ampliamente reconocida por la comunidad, y así debió haber invertido gran capital en publicidad, lo cual tampoco fue probado.



- Indicó que la Decisión 486 no permite la declaración de la notoriedad de una marca de manera oficiosa, sino que el titular debe manifestarlo, ya sea al oponerse a las solicitudes o al pedir su cancelación, lo cual tampoco se demuestra.
- La marca "PEGA SOLD" (mixta) *"no es siquiera notoria en Venezuela, porque el apoderado de la sociedad demandante no aportó ningún reconocimiento o declaración de notoriedad de la marca, expedido por una entidad competente, y mucho menos en Colombia en donde ni siquiera la ha registrado, o pretendido registrar, para que con una simple afirmación de la violación del Convenio de París, los derechos de mi representado se vean vulnerados"*.
- La marca "PEGA SOLD" (mixta) *"en los otros países que alega su registro, fueron solicitados con posterioridad a la solicitud de mi representado 12 de noviembre de 2004, pero no puede alegar la violación del Convenio de París, para declarar la nulidad del acto administrativo de mi representado, donde jamás se registró la marca del demandante, quien en su debido tiempo, hubiese podido haber presentado observaciones al registro de la marca y no lo hizo, además pudiendo haber registrado en Colombia no lo hizo oportunamente"*.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez no solicita la interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

Además, de oficio, este Tribunal interpretará los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

"(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) *las palabras o combinación de palabras;*
- b) *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

"(...)

Artículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

"(...)

- h) *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus pro-*



ductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(...)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*

h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

j) *los aspectos del comercio internacional; o,*

k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Artículo 229

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) *no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*

b) *no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*

c) *no sea notoriamente conocido en el extranjero.*

(...)"



A. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL.

En este caso, la demandante Químicas Victoria C.A. alega que se ha violado el tratado internacional suscrito por Colombia, el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual. Por ello, resulta necesario tratar el tema de la "Primacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Derecho internacional".

Dentro del **Proceso 80-IP-2012**, el Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino", soportándolo en otros principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación

Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales". (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:



“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“Artículo 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: ‘(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)’. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que ‘Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca’. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: ‘(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132].

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u



otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: 'La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados'. (Alemán, Marco Matías, 'Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios', Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la 'suficiente' distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que '(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad'. (Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca "PEGAR SOLDA" (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado "**PEGAR SOLDA**" (mixto) es confundible con la marca registrada "**PEGA SOLD**" (mixta). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-



ger los signos distintivos según su grado de notoriedad.¹

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

¹ **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

- **La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
- **La similitud fonética.** Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- **La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos.

2. Reglas para el cotejo marcario

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no



riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina², han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor:

1. *“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.*

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. (Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”).

² BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado “**PEGAR SOLDA**” (mixta) es confundible con la marca registrada “**PEGA SOLD**” (mixta). Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas³, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan un gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

³ “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002, pág. 33.



Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410, de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 1 de agosto de 2002).

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)"

E. LA MARCA NOTORIA. LA PRUEBA Y SU USO.

En el presente caso, la demandante Químicas Victoria C.A., titular de la marca "PEGA SOLD" (mixta), argumentó que dicha marca goza de cierta notoriedad y que, de acuerdo a la normativa marcaria, si un signo es notorio en el comercio internacional, éste debe ser protegido también en un país en el que no se encuentre registrado.

Resulta entonces necesario precisar el concepto de marca notoria. En ese sentido, la marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

1. Notoriedad de la marca

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de 'notorio' es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tan-



to en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección espe-

cial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

2. El ámbito de protección de la marca notoria.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los sig-



nos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), son: el riesgo de confusión, el de asociación.⁴

⁴ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo "La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual", en revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

- **El riesgo de confusión**, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
- **El riesgo de asociación**, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de*



cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicio, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

- a) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- c) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
- d) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- e) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- f) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- g) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

Estos factores son los que el Juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva.

F. CONEXIÓN COMPETITIVA

En el presente caso, Químicas Victoria C.A. señaló que es titular de la marca “PEGA SOLD” (mixta) en varios países, la cual distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por su parte el señor ISMAEL RUIZ LARA solicitó el registro de la marca “PEGAR SOLDA” (mixta) para identificar produc-

tos comprendidos en la Clase 1 y la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para determinar la similitud de dos signos se debe establecer la conexión competitiva entre los productos que se pretenden distinguir. Existen criterios para determinar la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que amparados por una marca se encuentran en conflicto, en este caso se exponen los relacionados al caso.

- a) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos o servicios, que es el aspecto fundamental para establecer las aplicaciones que se le da a los productos. En el proceso 50-IP-2001, se resolvió sobre este tema, y se expuso algunos criterios de Fernández-Novoa:

“(…) el que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado.

“Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir , que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. (Fernández Novoa 1984; Fundamentos de Derecho de Marcas Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A.)” (Proceso 50-IP-2001; marca: “ALLEGRA”. publicado en la Gaceta Oficial Nº 739, de 4 de diciembre de 2001).

- b) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización, que se refiere a los puntos de distribución, identidad por los medios publicitarios y de los establecimientos de venta.

Existirá conexión competitiva si en los mismos canales de distribución se encuentran



estos productos, con lo cual el consumidor medio se pueda llegar a confundir.

“Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor” (Proceso No. 08-IP-95; marca: “LISTER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 231, de 17 de octubre de 1996).

En conclusión, de las reglas expuestas, el Juez tiene mayor criterio para determinar si, entre el análisis de las marcas “PEGAR SOLDA” (mixta), solicitada para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca “PEGA SOLD” (mixta), solicitada para identificar productos comprendidos en la Clase 1 y la Clase 16, existiría un eventual riesgo de confusión.

G. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “*Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*”

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-

varse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” (Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.



Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁵ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”⁶.*

⁵ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

⁶ Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANSPACK”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica.

• **Debida motivación**

Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señala que:

‘En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución’. Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:

‘(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados’ (Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C 422 del 30 de marzo de 1999. Marca: GLEN SIMON. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

H. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL

El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento



y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones” (Proceso 110-IP-2008, Marca “LAN ECUADOR”), publicado en la Gaceta Oficial N° 1675, de 5 de diciembre de 2008.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: “MONARCH-M, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas na-

cionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indis-



pensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

TERCERO Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

CUARTO: Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

QUINTO: La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio

de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan.

Un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcanzen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en el artículo 228 de la Decisión 486. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva.

SEXTO: Existen criterios para determinar la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que amparados por una marca se encuentran en conflicto: a) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos o servicios, que es el aspecto fundamental para establecer las aplicaciones que se le da a los productos, b) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización, que se refiere a los puntos de distribución, identidad por los medios publicitarios y de los establecimientos de venta. Existirá conexión competitiva si en los mismos canales de distribución se encuentran estos productos, con lo cual el consumidor medio se pueda llegar a confundir.

SÉPTIMO: De acuerdo al artículo 150 de la Decisión 486 una vez vencido el plazo para presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.



OCTAVO: El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (E)

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 70-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 174-2007. Actor: MCDONALD'S CORPORATION. Marca: MC KEBAB (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:



II. LAS PARTES.

Demandante: MCDONALD'S CORPORATION.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La señora **JOHANNA DE SOUZA-FERREIRA FINSETH**, solicitó el 30 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo mixto **MC KEBAB**, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial "El Peruano", la sociedad **MCDONALD'S CORPORATION** formuló oposición con base en su marca mixta **McDONALD'S** registrada en Perú bajo el Certificado No. 2957, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. También argumentó ser titular de diversas marcas en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionadas con su marca mixta **McDONALD'S**.
3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 8006-2002/OSD-INDECOPI de 23 de julio de 2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.
4. La sociedad **McDONALD'S CORPORATION** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.
6. La sociedad **McDONALD'S CORPORATION** presentó demanda contenciosa administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.
7. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No 13 de 31 de marzo de 2006, declaró infundada la demanda.
8. La sociedad **McDONALD'S CORPORATION** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de siete de marzo de 2008, declaró nula la sentencia de 31 de marzo de 2006 y nulo todo lo actuado en el proceso.
10. La sociedad **McDONALD'S CORPORATION** interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.
11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2008, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de siete de marzo de 2008; dispuso que la Sala de Origen expida nuevo fallo
12. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 15 de junio de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia.
13. La sociedad **McDONALD'S CORPORATION** interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia. Se argumentó en la falta de solicitud de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 23 de septiembre de 2010, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de 15 de



junio de 2009; ordenó que la Sala Civil Transitoria expida una nueva sentencia.

15. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la sociedad **McDONALD'S CORPORATION** es titular de la familia de marcas caracterizada por el apellido **MC**. Si se introduce en el mercado una marca con dicha partícula, el público considerará que los servicios que ampara tienen el mismo origen empresarial. Esto es un hecho reconocido por diversos tribunales alrededor del mundo.
2. Afirma, que el signo solicitado para registro podría generar riesgo de confusión directa e indirecta, así como riesgo de asociación en el público consumidor.
3. Sostiene, que en la Resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI, se reconoce como cierto la notoriedad de la marca **McDONALD'S**, así como la reproducción parcial de esta marca por el signo mixto **MC KEBAB**.
4. Agrega, que el signo solicitado es confundible con la marca notoria **McDONALD'S** y con la familia de marcas caracterizada por el apellido **MC**.
5. Argumenta, que todos los productos y servicios de los signos en conflicto se encuentran vinculados entre sí.
6. Indica, que el término **KEBAB** es descriptivo de los servicios amparados, ya que significa brocheta y el servicio consiste en el expendio de brochetas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INDECOPI.

- Sostiene, que no se conforma una familia de marcas, ya que existen marcas regis-

tradas a favor de otros titulares que contienen las partículas MC o MAC. Es un término común en las clases 29 y 30. Analizando el comportamiento en la clase 42, se determinó que lo constante es la palabra **MACDONALD'S**. Por lo tanto, no se puede establecer que exista una familia de marcas.

- Manifiesta, que el signo solicitado no constituye reproducción, imitación, traducción, transcripción, y transliteración de la marca notoria **MCDONALD'S**.
- Indica, que como el término **MC** podría considerarse como una transcripción parcial de algunos elementos de la marca **McDONALD'S**, se procedió a analizar la existencia de riesgo de confusión o asociación con la marca notoria.
- Agrega, que como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aún no se ha referido sobre el tema, se analizará la figura del riesgo de asociación dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.
- Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.
- Argumenta, que el prefijo **Mc** es originario del idioma inglés, cuyo significado es "hijo de" y es utilizado en nombres patronímicos escoceses e irlandeses. Agrega que el sustantivo al que se refiere Mc cuenta con cierto renombre o categoría.
- Indica, que los signos en conflicto operan como signos de fantasía.
- Arguye, que **KEBAB** es una palabra en inglés cuyo significado en español es brocheta, pero que no es frecuente para el consumidor medio peruano.
- Afirma, que aunque existe conexión competitiva entre los signos en conflicto, sus diferencias no inducirían al público consumidor a confusión directa e indirecta.
- Arguye, que con el signo solicitado no se presenta aprovechamiento injusto del prestigio ajeno ni riesgo de dilución de la marca notoria.



2. Por parte de la señora JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

Mediante Resolución No. 05 de 3 de diciembre de 2003 la Sala declaró rebelde a la señora **JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH**.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Corte Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486.

Se interpretarán los artículos solicitados, restringiendo la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b). De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;*

(...)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara in-

debidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.*

(...)

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

Artículo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

Artículo 226

“Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o



una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

(...)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:



- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos simples y compuestos.
- D. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
- E. Palabras y partículas de uso común y descriptivas en idioma extranjero.
- F. La familia de marcas.
- G. Los signos de fantasía.
- H. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. El riesgo de dilución.
- I. La conexión competitiva.
- J. La autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto **MC KEBAB**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los

diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario". (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

"Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos". (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta



Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: 'GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO').¹

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

1. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de pala-

bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos". (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: "DIADICON").

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- **La distintividad.**

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene

¹ Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.



un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contem-

plada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se argumentó que el signo mixto **MC KEBAB** es confundible con las marcas mixtas y denominativas **McDONALD’S**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros



tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.²

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la

² **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el



conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDU-POP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **MC KEBAB** y los signos denominativos relacionados con la marca **MCDONALD'S**, tales como **RONALD MCDONALD** y **McPOLLO**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos simples y compuestos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado

conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas³, logotipos⁴, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doc-

³ "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". **OTAMENDI, Jorge**. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

⁴ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)". **DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA**, 22ª. edición. 2001.



trina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto'. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: "GALLO (mixta)").

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del

consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)". (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro." (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera



existir entre el signo mixto **MC KEBAB** y los denominativos relacionados con la marca **McDONALD'S**.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **MC KEBAB** y los mixtos relacionados con la marca **McDONALD'S**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

Como algunos de los signos en conflicto están compuestos por dos o más palabras, se hace necesario que se apliquen los parámetros para la comparación de signos con parte denominativa compuesta, determinados en el literal anterior.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **MC KEBAB** y los mixtos relacionados con la marca **McDONALD'S**.

E. PALABRAS O PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

La sociedad demandante argumentó que el término **KEBAB** es descriptivo de los servicios amparados, ya que significa brocheta y precisamente el servicio consiste en el expendio de brochetas. También sostuvo que el prefijo **Mc** es originario del idioma inglés, cuyo significado es "hijo de", y es utilizado en nombres patronímicos escoceses e irlandeses; indicó que las partículas **MC** o **MAC** son de uso común en la

clase 42. Por todo lo anterior se hace necesario tratar el tema de las palabras o partículas de uso común en idioma extranjero.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país";

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando⁵.

⁵ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarariamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 215 y 216.



Los signos formados por una o más palabras o partículas en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos⁶, descriptivos⁷ o de uso común⁸ en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (...) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-

⁶ La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

⁷ Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

⁸ Las palabras de uso común, son las que de ordinario se usan en relación con productos o servicios de una clase determinada. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

na, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...).” (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.⁹ Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se

⁹ El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.



crucía, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si las expresiones **MAC** o **MC** son de uso común en idioma extranjero para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y si la expresión **KEBAB** es descriptiva en idioma extranjero para la clase 42, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

c) *Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.*

d) *Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

e) *Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

F. LA FAMILIA DE MARCAS.

La demandante argumentó que el signo solicitado es confundible con la familia de marcas caracterizada por el apellido **MC**. Por lo tanto, se desarrollará el tema de la familia de marcas.

Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

"En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión". (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera



en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula **MC** establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

G. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

El **INDECOPI** sostuvo que los signos en conflicto son de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

H. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL RIESGO DE DILUCIÓN.

La sociedad demandante argumentó que la notoriedad de la marca **McDONALD'S** es reconocida por el **INDECOPI**. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*



Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad

de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcanzen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confu-



sión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario¹⁰.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

¹⁰ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse **VARGAS MENDOZA**, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia".¹¹

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

"El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la

¹¹ **MONTEAGUDO, MONTIANO**, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.



*semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*¹²

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

¹² *Ibidem.* Pág. 247.

- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

I. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro ampara servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 42. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad¹³ y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

¹³ Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).



Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

J. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIONES.

La sociedad demandante sostuvo que el **INDECOPI**, mediante la resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI, reconoció como cierto la reproducción parcial de la marca **McDONALD'S** mediante el signo **MC KEBAB**. En este sentido, es



necesario referirse a la autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”* (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plas-

¹⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



mado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MC KEBAB** y los denominativos relacionados con la marca **McDONALD'S**, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MC KEBAB** y los mixtos relacionados con la marca **McDONALD'S**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si las expresiones **MAC** o **MC** son de uso común en idioma extranjero para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y si la expresión **KEBAB** es descriptiva en idioma extranjero para la clase 42, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.



SEXTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula **MC** establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy im-

portante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

NOVENO: Como algunos de los signos en conflicto amparan servicios y productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matices la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios y productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.



DÉCIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 174-2007, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (e)

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 71-IP-2012

**Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2007-00348.
Actor: THE GLAD PRODUCTS COMPANY. Marca: SP (mixta).**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: CARLOS JULIO DAZA VARGAS.



III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El señor **CARLOS JULIO DAZA VARGAS**, solicitó el 31 de mayo de 2005 el registro como marca del signo mixto **SP**, para amparar los siguientes productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: "ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES LUBRICANTES, PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO, COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRA-DO, BUJIAS, MECHAS".
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 554, de 29 de julio de 2005, la sociedad **THE GLAD PRODUCTS COMPANY**, presentó oposición con base en su marca denominativa **STP**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 52035, para amparar los siguientes productos: "sustancias químicas usadas en las industrias, en la fotografía e investigaciones científicas, en los trabajos agrícolas y en los de horticultura, sustancias anticorrosivas, insecticidas, sustancias no jabonosas para la limpieza de metales, especialmente aditivos para combustibles, aditivos para lubricantes, artículos comprendidos en la clase 1, del Decreto 1707, de 1931"¹.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 14133 de 31 de mayo de 2006, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.
4. El señor **CARLOS JULIO DAZA VARGAS**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 020424 de 31 de julio de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 13327 de 11 de mayo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 14133, declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.
7. La sociedad **THE GLAD PRODUCTS COMPANY**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la sociedad **THE GLAD PRODUCTS COMPANY** es titular de las siguientes marcas:
 - Marca mixta **STP**, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 312992, para amparar los siguientes productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: "PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A LA INDUSTRIA, CIENCIA, FOTOGRAFÍA, ASÍ COMO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN ESTADO BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN ESTADO BRUTO; ABONO PARA LAS TIERRAS; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES PARA EL TEMPLE Y SOLDADURA DE METALES; PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A CONSERVAR LOS ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA INDUSTRIA".
 - Marca denominativa **STP**, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 52035 A,

¹ De lo que se puede observar es que la clasificación cambió, y con la renovación se reclasificó la marca.



para amparar los siguientes productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: "ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJÍAS, MECHAS".

- Marca Mixta **STP**, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 312993, para amparar los siguientes productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: "ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJÍAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO".

2. Indica, que el análisis de registrabilidad se debió realizar teniendo en cuenta las marcas determinadas anteriormente.
3. Sostiene, que la conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto es evidente, ya que amparan productos de la misma clase 4. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta esto, quedando viciada su decisión.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Oficio No. 985, de 5 de junio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, informa que no se envió la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que mediante auto de 8 de marzo de 2012, se resolvió no tener por contestada la demanda por dicho organismo.

2. Por parte del tercero interesado en las results del proceso.

El Oficio No. 985 de 5 de junio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, informa que no se envió la contestación del tercero interesado, ya que ésta no fue presentada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán las normas solicitadas, restringiéndola a lo siguiente: artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos";*

(...)

Artículo 135

"No podrán registrarse como marcas los signos que:



a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad”;

(...)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(...)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

D. Comparación entre signos mixtos.

E. La conexión competitiva.

F. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Examen integral, de oficio y autónomo.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto SP. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:



“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: “GRANOLAJET”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).²

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de

varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- **La distintividad.**

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc.,

² Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.



de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por

otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto **SP** es confusable con las marcas denominativa y mixta **STP**.



Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.³

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

³ **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a comparar-

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.



se. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-

car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **SP** y la marca denominativa **STP**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas⁴, logotipos⁵, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente

⁴ "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

⁵ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.



del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento

denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **SP** y el denominativo **STP**.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos **SP** y **STP**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos **SP** y **STP**.



E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro ampara productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que uno de los opositores ampara productos de la clase 1. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad⁶ y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios

⁶ Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

"Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distinguan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito." (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).

de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.



e) *Uso conjunto o complementario de productos:* Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) *Mismo género de los productos:* Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. MOTIVADO, DE OFICIO, INTEGRAL Y AUTÓNOMO.

La sociedad demandante argumentó que el análisis de registrabilidad se debió realizar tomando en cuenta todas las marcas determinadas en la demanda. Por tal razón, se abordará el tema del examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

"Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: "MONARC-M").

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

"El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁷ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

⁷ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
3. *En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").*

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emiti-

das por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independientemente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.



La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **SP** y el denominativo **STP**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **SP** y **STP**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de

error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2007-00348, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (e)

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.**-

Gustavo García Brito
SECRETARIO

