



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 92-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 190, 191 y 192 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: "KUBIK" (mixta). Actor: KUBO CONSTRUCTORES S.A. Expediente Interno N° 2009-00042	2
Proceso 96-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 2 y 12 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A. Asunto: "CONTROL DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS". Expediente Interno N° 1094-2011	18
Proceso 100-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixta). Expediente Interno N° 2010-00504	37
Proceso 101-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: "FAMILIA" (mixta). Expediente Interno N° 164-2011	47
Proceso 108-IP-2012.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ISAGRO S.p.A. Marca: "VIGOSTIM" (denominativa). Expediente Interno N° 7830-2001-LR.	60



PROCESO 092-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 190, 191 y 192 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: "KUBIK" (mixta). Actor: KUBO CONSTRUCTORES S.A. Expediente Interno N° 2009-00042.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por 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 el 27 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: KUBO CONSTRUCTORES S.A.

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

Tercero interesado: Promotora Lab Colombia Prolabco S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

- El 09 de mayo de 2007, la sociedad Promotora Lab Colombia S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, petición de registro de la marca "KUBIK" (mixta)

para distinguir servicios de "construcción o fabricación de edificios permanentes" de la Clase 37 de la Clasificación Internacional.

- Una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 577, de 29 de junio de 2007, la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A. se opuso a dicho registro.
- A través de la Resolución N° 5056, de 22 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos concedió el registro solicitado, al declarar infundada la oposición de la sociedad actora.
- KUBO CONSTRUCTORES S.A. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la anterior decisión, y al resolver el primero se expidió la Resolución N° 15475, de 21 de mayo de 2008, confirmando el acto administrativo inicial.
- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 24981, de 21 de julio de 2008, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión y conceder el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante KUBO CONSTRUCTORES S.A. manifestó lo siguiente:

- Mediante las resoluciones que concedieron el registro de la marca "KUBIK" (mixta) en la Clase 37, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
- Es titular de: KUBO (mixta) en las Clases 36 y 37, nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37,



KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37, marca figurativa en las Clases 36 y 37.

- Las marcas KUBO han sido concedidas para distinguir los siguientes servicios: "construcción, reparaciones y servicios de instalación"; mientras que el signo solicitado KUBIK pretende distinguir "construcción o fabricación de edificios permanentes", por lo que distinguen servicios similares.
- *"De manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan en la mente del observador la misma idea. El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del servicio ofrecido es también la misma".*
- El examen de confundibilidad entre dos marcas se debe realizar teniendo en cuenta el conjunto de cada una de ellas y, en atención a ello, se evidencian similitudes de tipo gráfico, fonético, ortográfico e ideológico entre ambos signos.
- Destacó que las letras y las estructuras de ambos signos confrontados son prácticamente las mismas y que "KUB" es una raíz idéntica, no siendo las terminaciones elementos distintivos o diferenciadores, motivo por el cual fonéticamente también resultan similares.
- Adicionalmente mencionó que ambos distinguen los mismos servicios, motivo por el cual se configura el riesgo de confusión que hace que el signo demandado resulte irregistrable.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

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

- Expresó que con la expedición de las resoluciones acusadas no se vulneraron las normas de la Decisión 486, sino que fueron válidamente expedidas de acuerdo a sus atribuciones legales, y se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
- Advirtió que se ha insistido en diferentes actos administrativos y en varias sentencias

sobre el tema marcario, que para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y ser susceptible de representación gráfica.

- Señaló que la marca debe tener distintividad que la identifique entre otras del mercado, y que al efectuar el examen de conjunto de las marcas enfrentadas no se genera confusión, no presentan similitudes y cada una posee elementos distintivos de orden gramatical y fonético suficientemente distintivo para que puedan coexistir pacíficamente en el mercado.
- Los signos confrontados no son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Finalmente expone que toda vez que no existe identidad entre los signos, no resulta pertinente mencionar el tema de la conexión de competitividad entre ellos.

La sociedad Promotora Lab Colombia Pro-labco S.A. presentó memorial de intervención en su calidad de tercero interesado en las results del proceso:

- Arguyó que esta Corporación debe inhibirse de pronunciarse sobre la supuesta vulneración del artículo 134 por cuanto ello no fue manifestado dentro de los recursos interpuestos contra la Resolución N° 5056, de manera que no se encuentra agotada la vía gubernativa referente a ese cargo.
- Subsidiariamente manifestó que el signo registrado cumple cabalmente con el requisito de la distintividad, toda vez que la coincidencia entre 3 de sus letras no es suficiente para determinar un riesgo de confusión, por lo cual puede perfectamente constituirse como marca.
- En consecuencia, analizando los signos confrontados, no existe riesgo de confusión en el público consumidor.
- *"En efecto, el signo KUBIK (mixto) está representado por una figura geométrica cuadrada, de color naranja encendido, en cuya parte inferior se integra la palabra KUBIK en letras blancas con el punto de la letra i en*



color verde biche, rasgos que conforman un signo único visto en su conjunto”.

- “Las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales entre las marcas mixtas enfrentadas KUBIK (mixta) frecuentemente percibida como KUBI-KA, de mi representada, y KUBO (mixtas y denominativas) de la accionante, hacen que luego de una comparación sucesiva de las mismas (...) se descarte por completo la posibilidad de que el consumidor se confunda”.
- “La distintividad de cada una está determinada por la integración de la partícula o raíz KUB con elementos adicionales, siendo tal sílaba un término evocativo necesario para que arquitectos y empresarios del sector de la construcción pueda informar o evocar que sus servicios o productos tienen la característica de estar influenciados en la corriente artística o arquitectónica cubista”.
- “Actualmente coexisten armónicamente en el registro de propiedad industrial las siguientes marcas evocativas inclusivas de la partícula KUB o CUB”.
- Los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año 2004.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía pre-judicial, 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 andino que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación de ambos artículos, se delimitará el artículo 134 a los literales a) y b), y se interpretarán los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 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;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.



Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)”.

A. 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 señala 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 señala que: ‘(...) 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 'ex-

trínseca', 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 "**KUBIK**" (**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.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA Y CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, la demandante KUBO CONSTRUCTORES S.A. argumentó que es titular de la marca KUBO (mixta) en las Clases 36 y 37; del nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixto) en las Clases 35, 36 y 37; de la marca KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37; y, de la marca figurativa en las Clases 36 y 37.

Por tanto, mediante las resoluciones que concedieron el registro de la marca "KUBIK" (mixta) en la Clase 37 a la sociedad Promotora Lab Colombia S.A., la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Señala el demandante que "(...) las dos expresiones evocan en la mente del consumidor la misma idea. El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del servicio ofrecido es también la misma".

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.

Asimismo, el literal b) del artículo 136 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión 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.¹

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

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. Marca denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

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 síla-

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".



bas, 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 entre signos distintivos.

En el caso de presentarse conflicto, 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”.*

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

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 entre signos distintivos 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 los signos sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, 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”).

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y SIGNOS FIGURATIVOS.

En el presente caso, se solicitó el registro del signo KUBIC (mixto) y KUBO CONSTRUCTORES S.A. se opuso a dicho registro en base a que es titular de: KUBO (mixta) en las Clases 36 y 37, nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37, KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37; y, de una marca figurativa en las Clases 36 y 37.

• Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.



- **Signos mixtos.**

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia señala que: "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 videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 1 de agosto de 2002).

- **Signos figurativos.**

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte

conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos.

- **Comparación entre signos denominativos y mixtos.**

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "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, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).

Por lo tanto, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". (Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.



Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-

cas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

• **Comparación entre signos mixtos.**

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el 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, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos.

• **Comparación entre signos mixtos y signos figurativos.**

Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento do-



minante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados.

D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

En el presente caso, resulta pertinente abordar el tema de partículas de uso común debido a que la sociedad Promotora Lab Colombia Pro-labco S.A., en su calidad de tercero interesado, señaló que: *“La distintividad de cada una de las marcas está determinada por la integración de la partícula o raíz KUB con elementos adicionales, siendo tal sílaba un término evocativo necesario para que arquitectos y empresarios del sector de la construcción pueda informar o evocar que sus servicios o productos tienen la característica de estar influenciados en la corriente artística o arquitectónica cubista”*.

Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión.

Las partículas de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar

atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:

‘La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)’.

Otamendi ha señalado que ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso



general o necesario. 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 (...) 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 marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'. (Otamendi, Jorge: 'Derecho de Marcas', cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires-2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, Marca: "& mixta", publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto del 2003)".

E. MARCAS EVOCATIVAS.

En el presente caso, resulta pertinente tratar el tema de las "marcas evocativas" ya que la sociedad Promotora Lab Colombia Prolabco S.A., en su calidad de tercero interesado, señaló que: *"la partícula o raíz KUB con elementos adicionales, es un término evocativo necesario para que arquitectos y empresarios del sector de la construcción pueda informar o evocar que sus servicios o productos tienen la característica de estar influenciados en la corriente artística o arquitectónica cubista"*.

Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que 'Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio'.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

'Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irreregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio'.

F. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, se solicitó el registro del signo KUBIC (mixto) de la Clase 37 y KUBO CONSTRUCTORES S.A. se opuso a dicho registro en base a que es titular de: KUBO (mixta) en las Clases 36 y 37, nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37, KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37; y, de una marca figurativa en las Clases 36 y 37.

Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los servicios a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: *Esta regla tiene especial interés 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 los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo 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.

b) 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 N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos (o servicios), en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (...)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 180, de 10 de mayo de 1995).

G. COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

En el presente caso, la sociedad Promotora Lab Colombia S.A. ha señalado que “Actualmente coexisten armónicamente en el registro de propiedad industrial las siguientes marcas evoca-



tivas inclusivas de la partícula KUB o CUB". Por tanto, agrega que los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año 2004.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido 'riesgo de confusión' al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado 'LA COEXISTENCIA DE SIGNOS', consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado.

Al respecto, el Tribunal estima que tal 'coexistencia de hecho' no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:

'La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad'. (Proceso 15-IP-2003. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG), Interpretación Prejudicial del 12 de marzo del 2003).

H. EL NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA Y SU USO.

En el presente caso, la demandante KUBO CONSTRUCTORES S.A. es titular del nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las clases 35, 36 y 37. Por ello corresponde analizar el tema de nombre comercial.

De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

En consecuencia, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Dentro del **Proceso 118-IP-2011**, este Tribunal ha manifestado que en cuanto al nombre comercial, 'se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa'.

- **El ámbito de protección del nombre comercial.**

El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

- **Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.**

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre



comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

- a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
- b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

- c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma

si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

- d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en



publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486: “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.

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 asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

En el cotejo de signos mixtos, si el elemento determinante es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imá-



genes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados.

CUARTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cuales-

quiera que sean los productos o servicios destinados a proteger.

QUINTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.

SEXTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos en conflicto. Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SÉPTIMO: La "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

OCTAVO: El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, 'si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán



prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

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 96-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 2 y 12 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A. Asunto: “CONTROL DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 1094-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue

considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES.

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

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A.

La parte demandada la constituyen: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT y Procurador Público del Ministerio



de Economía y Finanzas de la República del Perú.

1.2. Actos demandados

La sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A. solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución del Tribunal Fiscal:

- N° 03983-A-2006 de 21 de julio de 2006, la cual resolvió confirmar las Resoluciones Jefaturales de División Nos. 118 3D1300/2005-001215, 118 3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256 y 118 3D1300/2005-001214 emitidas el 5 y 6 de septiembre de 2005, a través de las cuales se declaran IMPROCEDENTES los recursos de reclamación presentados sobre impugnación de derechos y en consecuencia se dispuso la ejecución de las Garantías Nominales correspondientes presentadas por PETROPERÚ S.A.

1.3. Hechos relevantes

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

a) Los hechos:

- La sociedad PETROPERÚ S.A. mediante las Declaraciones Únicas de Aduanas DUA N° 118-2004-10-156315-01-5-00, 118-2003-10-093533-01-9-00, 118-2003-10-078449-01-0-00 y 2004-10-157024-01-5-00, solicitó la nacionalización de mercancías (Diesel 2 y Aceite Crudo de Petróleo), procedentes de Venezuela y Ecuador, encontrándose dichas mercancías en la lista de bienes incluidos en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- La mencionada sociedad solicitó la aplicación de trato preferencial correspondiente a las mercancías importadas procedentes de Venezuela y Ecuador, para lo cual y debido a que al momento del despacho de importación aún no se contaba con el Certificado de Origen para acreditar ante la Aduana Marítima del Callao-SUNAT el origen y la procedencia venezolana y ecuatoriana de las mercancías, presentó, conforme a lo establecido en la Decisión 416 de la Comisión de la CAN y el artículo 26 de la Ley General de Aduanas,

unas Garantías Nominales que respaldaban la aplicación de dicho trato preferencial.

- Según la actora, debido a la demora en la expedición y/o entrega de los correspondientes Certificados de Origen por parte de las autoridades venezolanas y ecuatorianas como del proveedor de la mercancía importada, éstos finalmente fueron presentados fuera del plazo de los quince días calendario dispuesto en la Decisión 416.
- A través de Resoluciones Jefaturales de División Nos. 118-3D1300/2005-001215, 118-3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256 y 118-ED1300/2005-001214 de fecha 5 y 6 de septiembre de 2005, se decidió declarar IMPROCEDENTE la Impugnación de Tributos interpuesta por PETROPERÚ S.A., al no haberse presentado oportunamente a la Administración Tributario Aduanera, los Certificados de Origen.
- El 22 de septiembre de 2005, la demandante presenta recurso de apelación en contra de las resoluciones mencionadas.
- El 21 de julio de 2006, el Tribunal Fiscal mediante Resolución No. 03983-A-2006 resolvió confirmar las resoluciones mencionadas; y, en consecuencia, denegar la aplicación de la preferencia arancelaria solicitada aduciendo que los Certificados de Origen fueron presentados fuera del plazo dispuesto por la norma comunitaria, quitándole mérito a la solicitud de suspensión del plazo presentada y facultando a la Aduana Marítima del Callao – SUNAT a ejecutar las respectivas Garantías Nominales para cobrarse el monto de los tributos supuestamente dejados de pagar más los correspondientes intereses moratorios calculados a la fecha de pago.
- El 22 de septiembre de 2006, el Tribunal Fiscal mediante la Resolución No. 05148-A-2006, precisa el alcance de su pronunciamiento contenido en la Resolución No. 03983-A-2006.
- La sociedad PETROPERÚ S.A. presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución mencionada.
- El 30 de enero de 2008, el Ministerio Público, Séptima Fiscalía Superior Especializada en



lo Civil de Lima, emitió el DICTAMEN N° 42-2008-MP-FN-7FSECL, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

- El 30 de junio de 2008, la Segunda Sala Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 15 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad PETROPERÚ S.A.
- El 18 de septiembre de 2008, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT- interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de junio de 2008.
- El 22 de septiembre de 2008, el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de junio de 2008.
- El 14 de enero de 2010, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN N° 075-2010-MP-FN-FSC, el cual es de la opinión que se revoque la sentencia recurrida que declaró fundada la demanda; y, en consecuencia, se la declare infundada.
- El 27 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT- interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 27 de septiembre de 2010.
- El 9 de diciembre de 2010, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 27 de septiembre de 2010.
- El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación N° 1094-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 013-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad **PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“(...) la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao señala que los Certificados de Origen N° 000567 (...), N° 139068 (...) y N° 139053 (...), presentados por mi Representada para acreditar la preferencia arancelaria de la CAN, no pueden ser considerados ni tomados en cuenta por haberse excedido el plazo señalado en el artículo 15 de la Decisión 416, pese que el Certificado antes referido fue presentado dentro de su plazo de vigencia conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del Procedimiento INTA-PE.01.11, versión 2 (...)”.*
- *“El tema de discusión en la fase administrativa se centró en el cumplimiento o no del requisito de origen en la importación realizada bajo la modalidad de Despacho Urgente de las mercancías (combustibles) originarias y procedentes de Venezuela y Ecuador, considerando que dichos documentos fueron presentados fuera del plazo contemplado por la norma comunitaria”, en otras palabras, “si le correspondía a PETROPERÚ S.A. gozar o no del beneficio de la desgravación arancelaria respecto de las mercancías originarias de uno de los países miembros de la CAN, cuyo origen, si bien no fue discutido por la Aduana Marítima del Callao ni por el Tribunal Fiscal, no bastó para evitar que en atención al incumplimiento de un requisito formal (presentación del Certificado de Origen dentro del plazo establecido) se dictamine la no aplicación de la preferencia arancelaria aplicable en el marco de la CAN”.*
- Para acreditar que una mercancía es originaria de un País Miembro de la CAN se debe presentar el Certificado de Origen al momento del Despacho, sin embargo *“las normas*



comunitarias no invalidan el derecho a solicitar la aplicación de la preferencia arancelaria, una vez se haya acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Negociación (...) b) Expedición Directa (...) c) El origen (...). Estos tres requisitos son los únicos exigidos por la normatividad internacional comunitaria (...).”

- La norma aplicable al caso es la Decisión 416 que dispone que “El origen de las mercancías se demuestra con la presentación del correspondiente Certificado de Origen vigente a la fecha de numeración de la Declaración de Importación (...)”. Cita los artículos 12 y 15 de la mencionada Decisión.
- “(...) en ningún momento se ha cuestionado ni el origen de la mercancía ni la autenticidad del Certificado de Origen, razón por la cual el origen venezolano y ecuatoriano de la misma habría quedado acreditado ante la Aduana Marítima del Callao y ante el propio Tribunal Fiscal, con lo cual, para la Autoridad Administrativa el único requisito formal que PETROPERÚ S.A. debía cumplir para acreditar el origen de las mercancías amparadas en la importación realizada era presentar el Certificado de Origen dentro del plazo establecido”.
- Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas “el plazo de los trámites, regímenes y operaciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas, no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones”.
- Respecto al origen de las mercancías, con fundamento en la Decisión 416 “El derecho para gozar de la preferencia arancelaria en el marco del Programa de Liberación establecido por la CAN, se materializaría con el ingreso al país de mercancías originarias y provenientes de un país miembro; y (...). El ejercicio de dicho derecho estaría supeditado a la necesaria presentación del correspondiente Certificado de Origen, el mismo que, conforme a esta normativa, habría sido concebido como el documento que permitiría acreditar ante las autoridades aduaneras de los respectivos países miembros, que la mercancía objeto de importación cumple con el respec-

tivo requisito de origen”. Que el Tribunal Fiscal así lo ha entendido.

- Considera que “la no presentación oportuna del Certificado de Origen sólo facultaría a la Aduana a hacerse cobro de los tributos impagos pero no a impedir que el importador pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancía (...) a efectos de poder ejercitar el derecho que le asiste conforme a las normas de la CAN”.
- Respecto al plazo para la presentación del Certificado de Origen dentro de lo dispuesto en la normativa andina “deberían ser aplicadas en armonía con aquellas disposiciones nacionales que sin desnaturalizarlas, ni transgredirlas permitan su cabal aplicación en nuestro país de forma tal que se cumpla el objetivo primordial de dicha normativa comunitaria, esto es, el acogimiento a preferencias arancelarias respecto a la importación de mercancías verdaderamente originarias de los países miembros de la CAN” y que “las disposiciones comunitarias no sólo requerirían de normas de desarrollo o reglamentarias que regulen los flujos operativos y/o procedimientos que permitan su cumplimiento en el territorio peruano (...) sino también de normas nacionales que complementen o desarrollen aspectos no contemplados o desarrollados expresamente por la norma comunitaria con la finalidad de permitir que la misma pueda ser aplicada a cabalidad”.
- Sobre el criterio de especialidad tomado en cuenta por el Tribunal Fiscal en sentido de dar una aplicación preferente al artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, considera que “en este caso no cabría la aplicación del criterio de especialidad (...) ya que no existiría un conflicto aparente de normas basado en una dualidad normativa (...) sino por el contrario, existiría una concurrencia normativa no conflictiva (...) entre lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Artículo 15 de la Decisión 416 (...) ambos dispositivos deberían ser interpretados de manera complementaria y no en forma excluyente (...)”.
- Respecto al sentido y alcance del artículo 15 de la Decisión 416 “La interpretación esboza-



da por el Tribunal Fiscal no resultaría correcta debido a que, en nuestra opinión, el establecimiento del plazo de 15 días calendario sólo implicaría el otorgamiento de un periodo de tiempo a favor del importador para que éste pueda levantar las dudas sobre el origen de la mercancía mediante la presentación del documento probatorio respectivo”.

- En aplicación del principio de verdad material la Administración debía analizar los hechos “demostrando no sólo que las mercancías importadas eran efectivamente originarias y procedentes de un país miembro de la CAN, sino que, adicionalmente, el retraso en la presentación del certificado de origen se debió a causas no imputables a PETROPERÚ S.A. y no sólo limitarse a verificar el cumplimiento de aspectos meramente formales que (...) vulnerarían el espíritu del proceso de integración andino perseguido por la CAN y orientado hacia la liberación total de aranceles en el comercio comunitario”. De esta manera tampoco se respetó el principio de proporcionalidad.

c) Contestaciones a la demanda

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La materia controvertida deberá girar en torno a establecer si procede la devolución de tributos que la contribuyente PETROPERÚ S.A. considera haber pagado en exceso en las DUAS cuestionadas, para lo cual deberá establecerse si corresponde que dichas importaciones se debieron acoger a los beneficios arancelarios previstos en el Programa de Liberación de la Comunidad Andina (...)”.
- Sobre la afirmación de la demandante de haber cumplido con presentar el certificado de origen de las mercancías dentro del plazo, no ocurrió, pues el Tribunal Fiscal ya reiteró “que para el debido otorgamiento de los beneficios provenientes de negociaciones comerciales internacionales que impliquen una desgravación arancelaria, la legislación internacional y/o comunitaria exige en cada caso el cumplimiento de los requisitos de ORIGEN, NEGOCIACIÓN Y EXPEDICIÓN DI-

RECTA (...) A tal efecto, en cumplimiento de las normas, se comprobó QUE DICHAS MERCANCÍAS NO CUMPLÍAN CON EL REQUISITO DE ORIGEN, por tanto el Tribunal Fiscal ha resuelto correctamente al señalar que NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN DE ‘COMBUSTIBLES DIESEL 2 Y ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO’, realizada por la demandante”.

- Respecto a las interpretaciones sobre la emisión y la presentación del Certificado de Origen “(...) la demandante a efectos de probar que la mercancía en cuestión es originaria de Ecuador y Venezuela, presento (sic) ante la Administración Aduanera los Certificados de Origen mencionados pero con posterioridad a la numeración de las DUAS. Asimismo, mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 3310-A-2006, la cual constituye jurisprudencia de observancia obligatoria se estableció que ‘Si las mercancías son originarias y procedentes de un país miembro de la CAN, que el Certificado de Origen se presente hasta el décimo quinto día calendario’ (...) computado desde la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía y en otro dentro de dicho plazo, pero en todos los casos los referidos certificados de origen fueron presentados ante la administración aduanera fuera del plazo mencionado incumpléndose así lo previsto en el artículo 15° de la Decisión 416 de la CAN”.
- “Es el demandante quien se equivoca al sostener argumentos subjetivos tales como que ‘el plazo de 15 días otorgado por la norma es muy corto’, puesto que la presentación del certificado de origen es un requisito de procedibilidad para acceder a este beneficio, por tanto al presentar este requisito extemporáneamente, es que perdió su derecho a gozar de este beneficio, en este sentido, tanto la Administración como el Tribunal Fiscal han resuelto de acuerdo a Ley”.
- Sobre la suspensión del plazo para presentar el certificado de origen, “en aplicación de lo establecido en el artículo 78° del Reglamento de la Ley General de Aduanas (...) SE DEBE INDICAR QUE DE ACUERDO AL CRITERIO DE ESPECIALIDAD, NO CORRESPONDE APLICARLOS, YA QUE ESTOS SON DE ALCANCE GENERAL A TODOS LOS RE-



GÍMENES, OPERACIONES Y TRÁMITES ADUANEROS. (...) el artículo 15º de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina (...) se refiere de forma específica al plazo para presentar el Certificado de Origen en aquellas importaciones en las que el usuario aduanero pretende acogerse a un beneficio arancelario previsto en el ordenamiento comunitario, contemplando la posibilidad que dicho plazo se incumpla, por cualquier razón, incluida la demora de la entidad habilitada para emitirlo estableciendo en dicho caso un plazo adicional de quince días calendario”.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Para que se den las preferencias arancelarias se debe cumplir con los requisitos de negociación, origen y expedición directa, los cuales se deben cumplir de manera concurrente. *“En el presente caso se cumple con ‘negociación’ y ‘expedición directa’, pero no el ‘origen’”.*
- *“(...) en el presente caso (...) el recurrente no ha cumplido con acreditar el requisito de origen, el cual solo (sic) se demuestra con la presentación del Certificado de origen vigente a la fecha de numeración de la Declaración Única de Aduanas y emitido según las normas de origen pertinentes, correspondiendo por ello no otorgar el beneficio arancelario solicitado”.*
- Sobre la suspensión del plazo y el argumento de la demandante de que la norma aplicable es el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, argumenta que *“el Art. 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, normativa de carácter comunitario, se encuentra por encima del Art. 78º del Decreto Supremo Nº 121-96-EF, normativa de carácter reglamentario, en virtud al ‘Principio de Jerarquía de Normas’, consagrado en el Art. 51º de la Constitución Política del Perú”.*
- Finalmente, dice que no se han violado los principios de verdad material y proporcionalidad.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que *“el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”*, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 2 y 12 de la misma Decisión, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

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 productor, 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.

(...)"

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- De la primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno de los Países Miembros.

- Del Programa de Liberación.
- 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.
- Presentación del Certificado de Origen. Plazos. Principio del Complemento Indispensable.

3.1. DE LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. DEL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

Tomando en cuenta que en el presente caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT- al tratar el tema de la suspensión del plazo y el argumento de la demandante de que la norma aplicable es el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que “el Art. 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, normativa de carácter comunitario, se encuentra por encima del Art. 78º del Decreto Supremo Nº 121-96-EF, normativa de carácter reglamentario, en virtud al ‘Principio de Jerarquía de Normas’, consagrado en el Art. 51º de la Constitución Política del Perú”, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de la primacía del derecho comunitario y el principio del complemento indispensable.

El Tribunal ha señalado que: “(...) Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional. Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (...) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgrede, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable (...)”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones:



“En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria (...). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...).”

En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros *“(...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’* “. (Proceso 34-AI-2001, ya citado).

Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: *“Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales (...). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el orde-*

namiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno (...). Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación (...). Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial N° 150, de 25 de marzo de 1994).

En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica. Al respecto, este Tribunal concuerda con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando señaló que: *“se desprende que los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (...). El juez nacional, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada, por su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior, sin que tenga que solicitar o esperar la eliminación previa de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedi-*



miento constitucional” (Asunto Simmenthal, Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77).

Los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Órgano Judicial ha sostenido que: “(...) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno (...)”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial N° 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial).

Del Principio del Complemento Indispensable.

En el presente caso, se discute si la Ley General de Aduanas de la República del Perú y su respectivo Reglamento cumplen o no la normativa andina, ya que el artículo 15 de la Decisión 416 señala que: “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”; mientras que la norma nacional peruana agrega el supuesto de la suspensión del trámite para casos excepcionales en el artículo 78° del Reglamento señalando que: “El plazo de los trámites, regímenes y operaciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas, no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones”.

Tomando en cuenta que la norma comunitaria no regula el supuesto de la suspensión del trámite para casos excepcionales, se ha de

observar el principio de complemento indispensable.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”¹, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entorpecen o desvirtúen’ ... advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”².

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

¹ Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: <http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES>.

² Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.



Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”. (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).

Es decir, 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.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general con relación a la suspensión del plazo, sin llegar a regular las excepciones pertinentes, es decir, la normativa comunitaria establece de manera general el otorgamiento de la suspensión por un plazo de quince días calendario sin señalar los requisitos específicos para dicho otorgamiento de suspensión de plazo, por lo tanto, las excepciones o los requisitos específicos con relación a la suspensión del plazo deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable y siempre y cuando no resulten restrictivas.

3.2. DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.

El Tribunal ha sostenido que: *“El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena. 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”. (Proceso 118-AI-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz).

El Programa de Liberación se sustenta en el principio básico de la libre circulación de mercancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, y 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. En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’. Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones (...). Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas”. (Proceso 02-AI-96, publicado en la G.O.A.C. N° 289, de 27 de agosto de 1997, Secretaría General c/ República de Ecuador, caso: Prohibición de la importación de cigarrillos marca “Belmont” producidos en Venezuela).

En relación al concepto de restricciones de todo orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos



Lleva a la conclusión de que una medida de cualquier 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. (Proceso 117-AI-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión).

Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género. (Proceso 03-AI-96, publicado en Gaceta Oficial N° 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia).

Otros principios que sustentan el Programa de Liberación son los dispuestos en el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena, como es su carácter automático, irrevocable y universal. Al respecto, el Tribunal ha declarado que para "(...) 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 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, el cual es 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, ya citado).

Cabe también resaltar lo dispuesto por el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena que dispone que: "Los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y 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 (...)", esta norma constituye una obligación de no hacer de los Países Miembros.

En el Proceso 190-IP-2007, este Tribunal señaló que 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 definición normativa 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 dificulte 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 de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones'.³

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. Lo anterior también quiere decir 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 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).

³ Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994.



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.*

Asimismo, el programa de liberación se complementa con el principio de no discriminación, que mira tanto a los principio de trato nacional como al de la nación más favorecida, sustentados en los artículos 75 y 139 del Acuerdo de Cartagena, a saber:

“Artículo 75 AC.- *En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, 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 similares nacionales”.*

“Artículo 139 AC. *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”.*

A la luz de lo expuesto, el Juez 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.

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

En el presente caso se discute la certificación del origen andino de las mercancías importadas al territorio peruano por parte de la sociedad PETROPERÚ S.A., en tal virtud, es pertinente desarrollar los siguientes temas: Las normas de origen, el certificado de origen andino de las mercancías y la aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 101-IP-2010, 88-IP-2011 y 36-IP-2012, se ha pronunciado de la siguiente manera:

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la figura del certificado de origen andino de las mercancías. Dicho certificado es un documento que da fe de si las mercancías introducidas al territorio de cualquiera de los Países Miembros tienen origen andino.

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 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.”⁴

“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”. ”⁵

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 definidas 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”.⁶

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 esta 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 015-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1630 de 26 de junio de 2008, este Tribunal señaló que para que el certificado de origen tenga plenos efectos se deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo estipulado 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 Decisión 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, hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propues-

⁴ http://www.revistatranvia.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

⁵ <http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado>, viernes 05 de noviembre de 2004.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de mayo del 2004. Proceso N° 18-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1086 de 25 de junio del 2004.



ta 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, el Juez 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.

3.4. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. PLAZOS.

Tomando en cuenta que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú – SUNAT, argumenta que la presentación del certificado de origen fuera del plazo establecido en la Decisión 416, implica incumplimiento y, en consecuencia, la imposibilidad de acogerse a los beneficios arancelarios dentro del programa de liberación, el Tribunal considera necesario desarrollar el tema de la presentación del certificado de origen y sus plazos.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 101-IP-2010, 88-IP-2011 y 36-IP-2012, se ha pronunciado de la siguiente manera:

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 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”. 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”.

En el presente caso, el Tribunal Fiscal, mediante Resolución No. 03983-A-2006 de 21 de julio de 2006, resolvió confirmar las resoluciones Jefaturales de División Nos. 118-3D1300/2005-001215, 118-3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256 y 118-ED1300/2005-001214 de fecha 5 y 6 de septiembre de 2005, (que decidieron declarar IMPROCEDENTE la Impugnación de Tributos interpuesta por PETROPERÚ S.A., al no haberse presentado oportunamente a la Administración Tributario Aduanera, los Certificados de Origen); y, en consecuencia, denegar la aplicación de la preferencia arancelaria solicitada aduciendo que los Certificados de Origen fueron presentados fuera del plazo dispuesto por la norma comunitaria, quitándole mérito a la solicitud de suspensión del plazo presentada y facultando a la Aduana Marítima del Callao – SUNAT a ejecutar las respectivas Garantías Nominales para cobrarse el monto de los tributos supuestamente dejados de pagar más los

correspondientes intereses moratorios calculados a la fecha de pago.

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 3.1. de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

Finalmente, en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 36-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, este Tribunal acotó, sobre la suspensión del plazo en circunstancias excepcionales o extraordinarias, lo siguiente:

“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”.

En consecuencia, 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.



Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

SEGUNDO: No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del **principio de complemento indispensable**, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter ge-

neral sin que llegue a regular las excepciones pertinentes, las mismas que deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable, pero siempre que no resulten restrictivas.

TERCERO: El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si de conformidad con la situación de hecho, se cumplen los principios básicos del Programa de Liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Dentro del Sistema Andino de Integración, las Normas de Origen tienen por objeto regular de manera efectiva los criterios, condiciones y requisitos específicos que debe cumplir una mercancía en su proceso productivo para ser considerada originaria de un País Miembro y, con tal calidad, acceder a las preferencias arancelarias correspondientes.

QUINTO: La **certificación de origen** consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas 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. En tal sentido, constituye 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 la calidad de originarias de las mercaderías importadas. Los datos o la información contenida en el certificado de origen debe ser exacta, ya que un error puede acarrear su nulidad en el país de destino.

En el presente caso, el Juez 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.

SEXTO: Como regla general, cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince (15) 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, es decir, se trata de una alternativa no copulativa, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones.

SÉPTIMO: La presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia, o bien la ejecución de la garantía o, en su defecto, el cobro de gravámenes, mas 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 3.1. de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

OCTAVO: 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 justifi-

cadas 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, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 1094-2011 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

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. CERTIFICADO.-

Gustavo García Brito
SECRETARIO



PROCESO 100-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixta). Expediente Interno N° 2010-00504.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES**1.1. Las partes**

Demandante: la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

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

Tercero interesado: la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

1.2. Actos demandados

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) re-

solvió declarar infundadas la oposiciones formuladas por las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto), solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución No. 59324 de 23 de noviembre de 2009, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- Resolución No. 27773 de 28 de mayo de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 10 de agosto de 2009, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. solicitó el registro del signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



- El 30 de abril de 2009, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 603.
- Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A. formularon oposiciones a la solicitud de registro. Se fundamentaron en que el signo solicitado a registro carece de distintividad y es descriptivo de los productos de la clase 16.
- El 25 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) expidió la Resolución No. 47911, por medio de la cual resolvió declarar infundadas la oposiciones formuladas por las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto), solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A., dentro del término legal, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.
- El 23 de noviembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 59324 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- El 28 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27773, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "La marca mixta que contiene la frase 'MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA', con relación a los productos de la Clase 16 Internacional, dentro de los cuales se encuentran 'los pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel,

servilletas de papel para pasar a la mesa' a las cuales circunscribe su actividad la Sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., es insuficientemente distintiva, ya que la citada frase se refiere a características comunes y esenciales de los productos de uso higiénico (...)".

- "(...) la marca mixta que contiene la frase 'MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA', (...) lo único que hace es expresar en forma directa a los consumidores que los productos enunciados son fabricados o elaborados con 'micro-tejidos' y tienen los atributos de la 'máxima suavidad' y de ser 'mullidos o blandos', donde los atributos enunciados son cualidades comunes o esenciales de los productos enunciados, lo que implica que la frase enunciada en vez de constituir un signo distintivo como tal, se dedica a proclamar las cualidades o características de los productos de la clase 16 (...) lo que nos lleva a concluir que la misma lo que constituye es un signo descriptivo (...)"
- "(...) sorprende la falta de unidad de criterio que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar si un signo es descriptivo o no, cuando en Resoluciones anteriores (...) se observó que dicha entidad utilizaba parámetros muy claros referentes a la descriptividad (...)"

c) Contestación a la demanda

La **Superintendencia de Industria y Comercio**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) de la visión en conjunto y evitando el fraccionamiento conforme lo enseña la jurisprudencia y la doctrina, se observa, que la marca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hacen suficientemente distintiva en relación (sic) las demás marcas existentes en el mercado para la respectiva clase y relacionadas, 'elementos nominativos y gráficos', que se recalca, le permiten estar en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, (...)".
- "(...) la marca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, sí es distintiva y las expresiones genéricas y/o des-



criptivas contenidas en la misma, no pueden ser tenidas de forma fraccionada (...), la marca (...) en su conjunto, cuenta con elementos gráficos, nominativos y cromáticos, que la hacen diferente y diferenciable por lo cual, las pretensiones del actor contra las resoluciones expedidas dentro del trámite administrativo (...) no deben prosperar”.

d) Tercero Interesado

La sociedad **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.** en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“La marca de mi representada, MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta), en clase 16, está constituida tanto por una combinación de palabras, como por imágenes y figuras. Así, queda fuera de toda duda que este signo, (...) es susceptible de representación gráfica y, por tanto, es apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.*
- *“(...) la marca MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 16, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta lo suficientemente distintivo como para ser registrado como marca”.*
- *“(...) la entidad administrativa no otorgó derechos exclusivos a mi poderdante sobre la parte nominativa de la marca, sino sobre el conjunto, conformado por el elemento nominativo y la parte gráfica, pues, se reitera una vez más, la marca de mi poderdante es de carácter mixto, no nominativo, como erróneamente pretende hacerlo ver el demandante”.*

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,

en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica expresamente qué normas se requiere que sean interpretadas, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violados los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), fue presentada el 10 de agosto de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “*el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto*”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)



DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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;

(...)

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

(...)"

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: cuando carece de distintividad;
- Clases de signos: signos mixtos;

- Signos conformados por frases descriptivas. Palabras de uso común. La marca débil;
- Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

En el presente caso, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. solicitó el registro del signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a los temas "concepto de marca y elementos constitutivos".

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como "*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica*".

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., 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 y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida



por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que 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, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto), para distinguir productos

comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 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.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD

En el proceso interno, las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A. formularon oposiciones a la solicitud de registro del signo mixto "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" bajo el argumento de que dicho signo carece de distintividad.

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).¹

3.3. CLASES DE SIGNOS: SIGNOS MIXTOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas con parte denominativa compuesta.

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

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"*.²

La parte denominativa del signo mixto puede ser compuesta, como en el presente caso, es decir, integrada por dos o más palabras, números, etc. 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 pala-*

bra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)".³

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 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro". (Proceso 50-IP-2005. Marca: "CANALETA 90". Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005).

De acuerdo a la doctrina especializada, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores"*.⁴

3.4. SIGNOS CONFORMADOS POR FRASES DESCRIPTIVAS. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

Signos conformados por frases descriptivas:

En el presente proceso, la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**, en su escrito de demanda, argumentó que *"La marca mixta que contiene la frase 'MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA', con relación a los productos de la Clase 16 Internacional, dentro de los cuales se encuentran 'los pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, servilletas*

¹ **Proceso 92-IP-2004**, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

² **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁴ **Proceso 46-IP-2008**. 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



de papel para pasar a la mesa' a los cuales circunscribe su actividad la Sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., es insuficientemente distintiva, ya que la citada frase se refiere a características comunes y esenciales de los productos de uso higiénico (...); a su turno, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. dijo que "(...) la marca MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 16, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta lo suficientemente distintivo como para ser registrado como marca"; en tal virtud, se hará referencia a los signos conformados por frases descriptivas.

En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "cómo es" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación"⁵.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que estas denominaciones derivarían en ser signos débiles.

Palabras de uso común. La marca débil:

En el presente proceso, el signo solicitado a registro incluye palabras de uso común, conforme lo indica la demandante; en tal virtud, se hará referencia a las palabras de uso común y a la marca débil.

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 esti-

⁵ **Proceso 27-IP-2001**, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995.



marse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que 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.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

*“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”*⁶

Al realizar el examen de registrabilidad de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas en dicho examen.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras 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 utilizando.

⁶ **Proceso 70-IP-2005.** Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005, marca: “US ROBOTICS”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

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 marcariamente débiles.”*⁷

3.5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

En el presente proceso, la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**, en su escrito de demanda, argumentó que “(...) sorprende la falta de unidad de criterio que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar si un signo es descriptivo o no, cuando en Resoluciones anteriores (...) se observó que dicha entidad utilizaba parámetros muy claros referentes a la descriptividad (...)”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“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.”

⁷ **OTAMENDI, Jorge.** “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.



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”.

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. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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 nacionales 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.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupo-



ne su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).
3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.
4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

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.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo "MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA" (mixto) es un signo descriptivo de las características, cualidades o efectos de los productos de las clases 16 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcadamente débiles.

6. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.
- Es integral.
- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
- Es autónomo.

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° 2010-00504, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel co-

*pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 101-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: "FAMILIA" (mixta). Expediente Interno N° 164-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

1.2. Actos demandados

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

- N° 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución N° 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirma la Resolución N° 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006 que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de marca de producto FAMILIA (mixta) manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:



a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 3 de enero de 2005, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo "FAMILIA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC.
- El 22 de junio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución N° 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la acción de cancelación; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. En dicha Resolución se precisó que la referida marca quedaba registrada para distinguir únicamente "papel higiénico y servilletas de papel" de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
- El 17 de julio de 2006, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso el recurso de reconsideración en contra de la Resolución referida.
- El 18 de diciembre de 2006, la Gerencia de Estudios Económicos presentó el informe No. 072-2006/GEE con su opinión técnica sobre los argumentos económicos y estadísticos del recurso de reconsideración presentado.
- El 16 de abril de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución N° 6265-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Resolución N° 9277-2006/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, fundada la acción de cancelación de registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. para distinguir papeles de toda clase incluyendo "papel higiénico y servilletas de papel" de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
- El 20 de abril de 2007, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
- El 3 de enero de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución N° 0030-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución N° 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de la marca de producto FAMILIA (mixta), manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
- La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa N° 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008.
- El 23 de marzo de 2009, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 10 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.
- El 9 de junio de 2009, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 23 de marzo de 2009.
- El 26 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
- El 15 de octubre de 2010, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2010.
- El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificadorio del Recurso de Casación N° 164-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



- El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 14-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“PRODUCTOS FAMILIA S.A. de la República de Colombia (...) es titular de la marca FAMILIA en distintos países. Esta titularidad ha sido registrada con anterioridad al año 1986 en Colombia, donde está catalogada como una de las marcas más queridas, famosas y notoriamente conocidas”.*
- *“(...) el Tribunal del INDECOPI cometió un ERROR al no haber decidido la cancelación del registro de la marca, pues las cifras mencionadas revelan una clara ausencia de uso efectivo de la marca FAMILIA en el mercado peruano de papel higiénico y de servilletas”.*
- *“(...) habiéndose establecido que la participación de la marca FAMILIA es inferior a una milésima parte del mercado peruano de papel higiénico y, por otro lado, es menor a las tres milésimas partes del mercado de servilletas, podemos afirmar que dichas participaciones no configuran el USO EFECTIVO acorde con las características de estos productos (de consumo masivo), ni de la empresa titular del registro de la marca FAMILIA que los provee”.*
- *“(...) la carga de la prueba corresponde al titular de la marca. Sin embargo, ha quedado demostrado que KC ÚNICAMENTE HA CUMPLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (A TRAVÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CON EL ASPECTO CUANTITATIVO (advértase que toda su actividad en el procedimiento administrativo se circunscribe a presentar las facturas, pero no efectúa el análisis que nosotros hemos realizado), quizás el más importante y sobre el cual nuestra empresa sí ha reparado con la finalidad de acreditar que la titularidad de KC sobre la marca Familia*

únicamente refleja en los registros, no así en el mercado”.

c) Contestación a la demanda

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“(...) la empresa KC ha comercializado en el mercado peruano, de forma constante y continua, papel higiénico y servilletas familia entre el 2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 de enero del 2005, en la cantidad y modo que corresponde a dichos productos y además de manera externa y pública (no formal o simbólica)”.*
- *“(...) deberá apreciarse si los productos son por ejemplo de consumo masivo o, si los mismos están destinados a un público especializado. (...) En el presente caso, los productos (papel higiénico y servilletas) constituyen productos de consumo masivo, tal como fue considerado a lo largo del procedimiento administrativo que ha dado origen al presente proceso”.*
- *“(...) exigir, como pretende la demandante, que la marca FAMILIA presente los mismos volúmenes de venta que la marca líder de la empresa KC, resulta no solamente absurdo, sino además atentatorio contra el Régimen Económico establecido en nuestra carta Magna”.*
- *“La Sala apreciará que el Tribunal del INDECOPI efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales visto en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que la empresa KC sí había usado su marca FAMILIA en el mercado nacional para distinguir papel higiénico y servilletas”.*
- *“De hecho, la empresa KC no estaba en la obligación de probar el uso de su marca a lo largo de todo el periodo relevante (los 3 años seguidos). Antes bien, debía sólo demostrar que NO ERA CIERTO que había dejado de usar la marca los 3 años consecutivos a la presentación de la cancelación. A tal efecto, debió acreditar el uso de su marca en algún segmento de dicho período, siempre que el nivel de comercialización acreditado correspondiera a la naturaleza del producto”.*



d) Tercero Interesado

La sociedad **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“Productos Familia S.A. demostró el uso de su marca FAMILIA, no sólo para un producto, sino de la forma y modo que corresponde normalmente a los artículos: -papel higiénico; -servilletas de papel; en el territorio peruano durante el periodo relevante, es decir, desde el 3 de enero de 2002 al 3 de enero de 2005 (...).”*
- *“(…) el doctor Otamendi señaló en su informe, luego de realizar precisiones doctrinarias que las pruebas presentadas por Kimberly Clark Worldwide, Inc. demostraban el uso de la marca FAMILIA del mundo (sic) y forma que normalmente corresponde a una marca que distingue papel higiénico y servilletas de papel”.*
- *“Ciertamente es que formalmente la Oficina de Signos Distintivos, puede solicitar informes a otras dependencias de Indecopi y otras instituciones, sin embargo, consideramos que en el presente caso la Oficina de Signos Distintivos, quien es competente por ley para determinar lo que es un concepto jurídico: el uso de una marca, incurrió en un error al solicitar a un ente no capacitado ni competente en temas jurídicos, como es la Gerencia de Estudios Económicos, se pronuncie sobre si en el presente caso se había o no demostrado el uso de la marca FAMILIA”.*

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro del signo “FAMILIA” (mixto), fue presentada el 3 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que *“el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”*, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 167, 170, 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

(...)

CAPÍTULO V

De la Cancelación del Registro

“Artículo 165.- *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese*



utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancela-

ción del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

(...)

“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

“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 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.

(...)”.



3. CONSIDERACIONES

- Cancelación parcial del registro de una marca notoria por falta de uso; Procedimiento;
- Prueba de uso de una marca;
- Cancelación respecto de una marca notoria;
- Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA NOTORIA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO.

Tomando en cuenta que:

- La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo "FAMILIA" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC.
- La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución N° 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la acción de cancelación; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro del signo FAMILIA (mixto), inscrito a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC.

El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación parcial del registro de una marca notoria por falta de uso. Para abordar mejor este tema, se analizará, primero, la cancelación de un registro marcario por falta de uso y su procedimiento, luego, la prueba de uso de una marca, y, finalmente, la cancelación respecto de una marca notoria.

El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas,

obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que *"La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca"*.¹

El artículo 165 atribuye competencia a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando *"sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarío o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"*.

Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que *"La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada"*.

Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente². Ha provisto, asimismo, que *"(...) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo establecido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excep-*

¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.

² PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta "GLOBO POP". Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



ción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".³

En efecto, como se indicó, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación:

- Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
- Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.
- Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA.

En el presente proceso se ha controvertido acerca de la prueba de uso de la marca "FAMILIA": la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** ha alegado que *"(...) la carga de la prueba corresponde al titular de la marca. Sin embargo, ha quedado demostrado que KC ÚNICAMENTE HA CUMPLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (A TRAVÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CON EL ASPECTO CUANTITATIVO (advírtase que toda su actividad en el procedimiento administrativo se circunscribe a presentar las facturas, pero no efectúa el análisis que nosotros hemos reali-*

zado), quizás el más importante y sobre el cual nuestra empresa sí ha reparado con la finalidad de acreditar que la titularidad de KC sobre la marca Familia únicamente refleja en los registros, no así en el mercado"; el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), ha argumentado que "(...) la empresa KC ha comercializado en el mercado peruano, de forma constante y continua, papel higiénico y servilletas familia entre el 2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 de enero del 2005, en la cantidad y modo que corresponde a dichos productos y además de manera externa y pública (no formal o simbólica)" y que "La Sala apreciará que el Tribunal del INDECOPI efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales visto en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que la empresa KC sí había usado su marca FAMILIA en el mercado nacional para distinguir papel higiénico y servilletas"; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a dicho tema.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Es decir, en el presente caso, se debe probar el uso desde el 3 de enero de 2002 hasta el 3 de enero de 2005, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación.

En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Asimismo, el Tribunal ha establecido que *"si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancela-*

³ **PROCESO 15-IP-99.** Marca "BELMONT". G.O.A.C. N° 528, de 26 de enero de 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



ción por no uso" (Proceso 79-IP-2012. Interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012. Marca: figurativa).

Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486:

"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado".

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que:

- *"La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*

- *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc⁴".*

Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

⁴ **PROCESO 4-IP-2008.** Marca mixta "GLOBO POP". Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comer-

cial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a:

1. Fuerza mayor.
2. Caso fortuito.
3. Restricciones a las importaciones.
4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca mixta “**FAMILIA**” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

3.3. CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MARCA NOTORIA.

Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso interno la viabilidad de la cancelación por no uso de la marca notoria, el Tribunal estima adecuado referirse a ese tema.

La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 486 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca 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 aquella”.*⁵

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, Régimen Común de Propiedad Industrial, 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, 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 no encontrarse 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 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, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, relativo a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresó lo siguiente:

“Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina

⁵ Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos:

Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344".

3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

Tomando en cuenta que la sociedad **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.** argumentó que "Ciertamente es que formalmente la Oficina de Signos Distintivos, puede solicitar informes a otras dependencias de Indecopi y otras instituciones, sin embargo, consideramos que en el presente caso la Oficina de Signos Distintivos, quien es competente por ley para determinar lo que es un concepto jurídico: el uso de una marca, incurrió en un error al solicitar a un ente no capacitado ni competente en temas jurídicos, como es la Gerencia de Estudios Económicos, se pronuncie sobre si en el presente caso se había o no demostrado el uso de la marca **FAMILIA**"; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.



Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca "LAN ECUADOR":

"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".

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 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, Marca: "MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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 nacionales 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.

Con base en estos fundamentos,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, sin embargo, esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este 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.

2. La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude la Decisión 486, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 136 de la Decisión 486.

3. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como 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 N° 164-2011, 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.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

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 108-IP-2012**

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ISAGRO S.p.A. Marca: "VIGOSTIM" (denominativa). Expediente Interno N° 7830-2001-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES.

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

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad ISAGRO S.p.A.

La parte demandada la constituye: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

El Tercero Interesado es: la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION.

1.2. Actos demandados

La sociedad ISAGRO S.p.A. plantea en la vía contenciosa administrativa que se declare la nulidad del registro de la marca "VIGOSTIM" (denominativa), concedido a través de la Resolución Administrativa No. 0978019 de 31 de octubre de 2000, para proteger productos comprendidos en la clase internacional 1, a favor de la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION.

1.3. Hechos relevantes**a) Los hechos:**

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- La sociedad ISAGRO S.p.A. es titular de la marca "ERGOSTIM" (denominativa), título No. 2474 de 4 de mayo de 1998, para proteger "*un producto para estimular el crecimiento de las plantas*", de la clase 1 de la Clasificación Internacional.
- El 24 de enero de 2000, la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó el registro del signo "VIGOSTIM" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 1, especialmente "*fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura*".
- En el mes de febrero de 2000, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 421.
- El 27 de abril de 2000, la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó observación a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de su marca "ERGOSTIM" (denominativa) para la misma clase internacional.



- El 31 de octubre de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 0978019, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado a favor de la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION.
- El 5 de febrero de 2001, la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó demanda de nulidad en contra del registro de la marca "VIGOSTIM" (denominativa).

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad **ISAGRO S.p.A.**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"El signo 'VIGOSTIM' solicitado para registro como marca por parte de MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca 'ERGOSTIM' de propiedad de ISAGRO S.p.A. (...)"*.
- *"De coexistir en el mercado productos de la marca 'ERGOSTIM', registrada por mi mandante, y 'VIGOSTIM', solicitada para registro, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error"*.
- *"Existe un registro anterior de la marca 'ERGOSTIM' de propiedad de ISAGRO S.p.A. Las marcas en conflicto son semejantes en sus aspectos fonético-auditivo y gráfico-visual, (...). Las marcas fueron registradas para proteger productos idénticos, esto es para amparar artículos de la Clase Internacional 1"*.
- Indica que no se ha motivado la Resolución que concede el registro de la marca ya que *"La resolución administrativa por la cual se concede el registro de la marca 'VIGOSTIM' carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas de un estado de Derecho y con mayor razón si se están disputando derechos subjetivos de los particulares"*.

c) Contestaciones a la demanda

El **Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)**, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda"*.
- *"Me ratifico en la Resolución No. 0978019, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional"*.
- *"Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda"*.

El **Director Nacional de Propiedad Industrial**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"Con respecto a la observación presentada, realizado el análisis marcarío, la denominación solicitada tiene elementos que los distinguen y diferencian de la marca observante, razón por la que su registro no produciría confusión en el público consumidor y en el mercado"*.
- *"La coincidencia de alguna o algunas de las sílabas o letras no es suficiente por sí (sic) misma para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, siempre y cuando los restantes elementos posean fuerza diferenciadora. El hecho de que las denominaciones enfrentadas posean determinadas coincidencias no determina su parecido si analizadas en su conjunto presentan diferencias con entidad suficiente como para que puedan ser declaradas compatibles"*.

No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del **Procurador General del Estado de la República del Ecuador**.

d) Tercero interesado

La sociedad **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"Prescripción y caducidad de la acción Contencioso-Administrativa"*.
- *"La marca VIGOSTIM posee carácter distintivo y entidad marcaría. De hecho VIGOSTIM en nada se parece o confunde con ERGOSTIM. La marca de mi cliente cuenta con elementos de novedad, licitud y distinción, por lo que es absolutamente capaz de distinguir en el mercado los productos que protege, cumpliendo por lo tanto los requisitos de registrabilidad exigidos por el Régimen Co-*



mún de Propiedad Industrial y nuestra legislación interna”.

- *“Las similitudes que las marcas comparten no son susceptibles de inducir al público a error o confusión, porque ambas tienen distintas raíces, y esto atenúa la semejanza entre las designaciones. (...) Las raíces de ambas denominaciones son totalmente distintivas (VI VS. ER)”.*
- *“Se debe tomar en cuenta que en la parte fonética ambas marcas forman un todo pronunciable muy distinto y por tanto no existe semejanza entre los dos signos”.*

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VIGOSTIM” (denominativa), fue presentada el 24 de enero de 2000, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 113 de la Decisión 344 y 172 de la Decisión 486 (nulidad de un registro marcario, prescripción de la acción de nulidad), por ser pertinentes al presente caso.

No se interpretará el artículo 82 literal h) (signos engañosos) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser adecuado a la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

“Artículo 81.- *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

- a)** *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*

(...)

Artículo 83.- *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*



a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

(...)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(...)

Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(...)

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

(...)

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

- a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
- b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
- c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(...)"

DECISIÓN 486

CAPÍTULO VII

De la Nulidad del Registro

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue regis-



trada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(...)"

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión: directa e indirecta;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos;
- Signos que amparan productos agrícolas;
- Conexión competitiva en la misma clase;
- Examen de registrabilidad y debida motivación;
- Diferencia que consagra la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina entre la nulidad relativa y absoluta; relación con las causales previstas en la Decisión 344. Nulidad de los actos administrativos. Prescripción de la acción.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó el registro del signo "VIGOSTIM" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 1, especialmente "*fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura*", por tal motivo, es pertinente hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados

por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,
- Distintividad y,
- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

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, y éste la asimile 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 hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se deter-



mina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó el registro del signo "VIGOSTIM" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 1, especialmente "fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura"; y, que la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó observación a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca "ERGOSTIM" (denominativa) para la misma clase internacional; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

"La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un

fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca".¹

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos".²

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender

¹ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

² **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...).³

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que *“deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”*.⁴

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La

determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.3. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.⁵

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁶

³ **Proceso 48-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP”). **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁴ **OTAMENDI**, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

⁵ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁶ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.⁷

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*.⁸

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

⁷ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁸ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.⁹

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos

⁹ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss.



designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

- d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.** La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación entre signos denominativos.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son "VIGOSTIM" (denominativa), y "ERGOSTIM" (denominativa); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005,

publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora."

"(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir."

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación."

"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores."¹⁰

3.6. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó el registro del signo "VIGOSTIM" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 1, especialmente "fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura" y que la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó observación a la solicitud de registro bajo el argumento del registro previo de su marca "ERGOSTIM" (denominativa) para proteger "un producto para estimular el crecimiento de las

¹⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.



plantas”, en la clase 1 de la Clasificación Internacional; se estima adecuado hacer referencia a dicho tema. Para lo anterior, se hará referencia, en primer lugar, al tema “examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en la clase 5”, estrechamente relacionado con el tema bajo examen; y, luego, se pasará revista al tema “signos que amparan productos agrícolas”.

La Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, Clase a la que pertenecen los signos en controversia, abarca los siguientes productos: *“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”*.

El Tribunal se ha referido al examen de registrabilidad estricto que se ha de llevar en el caso de marcas farmacéuticas y otros productos comprendidos en la clase 5 internacional. En este sentido, ha enfatizado que debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.

En armonía con lo anterior, el análisis de registrabilidad con una marca que ampare productos relacionados con los comprendidos en la clase 05, estos son los farmacéuticos y no farmacéuticos, como *los productos veterinarios, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas*, debe ser riguroso, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

De la misma manera, en la comparación entre marcas que amparan productos de la clase 01, especialmente agrícolas, al estar relacionados con algunos de la clase 5, se debe proceder con diligencia, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en los consumidores. Lo anterior, por cuanto el consumidor, al pretender adquirir un producto pudiera adquirir otro, con características diferentes y lo peor, para un uso distinto. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser riguroso dadas las consecuencias graves que se podrían generar debido al destino diferente que se podría dar a los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Si bien, en principio, los productos agrícolas entre ellos los *“fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura”* y los destinados a *“estimular el crecimiento de las plantas”*, pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que no obstante lo indicado, el público consumidor puede incurrir en confusión.

El Tribunal ha manifestado, en relación a los productos de la clase 5, lo siguiente:

*“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o **plantas**, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”*¹¹.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir los productos mencionados y comprendidos en la Clase 1.

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE 01.

En el caso de autos, la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó

¹¹ Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008. Marca “GANAVET”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1641 de 31 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



el registro del signo "VIGOSTIM" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 01, especialmente "fertilizantes para uso en la agricultura y horticultura" y la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó observación a la solicitud de registro bajo el argumento del registro previo de su marca "ERGOSTIM" (denominativa) para proteger "un producto para estimular el crecimiento de las plantas", de la clase 01 de la Clasificación Internacional, en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma clase 01:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos de la misma clase.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.¹²

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub iudice y 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 lle-

¹² FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.



varlo 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).¹³

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible

riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)".¹⁴

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes en la misma clase 01, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBIDA MOTIVACIÓN.

Examen de registrabilidad y debida motivación.

Tomando en cuenta que **ISAGRO S.p.A.** argumentó que no se ha motivado la Resolución que concede el registro de la marca ya que "La resolución administrativa por la cual se concede el registro de la marca 'VIGOSTIM' carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas de un estado de Derecho y con mayor razón si se están disputando derechos subjetivos de los particulares"; el Tribunal estima adecuado referirse a los temas "examen de registrabilidad y debida motivación".

El examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 96 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 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practi-

¹³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP-2003**. Marca: "EBEL". Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. **Proceso N° 115-IP-2008**. Marca: "CALVO" (mixta).

¹⁴ **Proceso 09-IP-94**. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso "DIDA". Publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



carlo; 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.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

*“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.*¹⁵

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas 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 que si bien hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobre el tema se ha manifestado:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹⁶ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos

¹⁵ **Proceso 22-IP-96**, sentencia de 12 de marzo de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “**EXPOMUJER**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁶ 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.

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”. (Proceso 180-IP-2006. Marca: “**BROCHA MONA**” (mixta). 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).*

Otra característica es la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones tanto en relación con las decisiones expedidas por la propia Oficina como en relación a otras Oficinas de Registro Marcario. En el siguiente acápite se hará referencia a esta característica del examen de registrabilidad.

Debida motivación.

Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: *“Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el*



examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca". 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".¹⁷

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y,

en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

3.9. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ENTRE LA NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA; RELACIÓN CON LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA DECISIÓN 344. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION en su contestación a la demanda adujo la "Prescripción y caducidad de la acción Contencioso-Administrativa"; el Tribunal considera pertinente precisar lo que sigue:

El primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, de acuerdo con el cuadro siguiente:

	Artículo 113 de la Decisión 344	Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486
Clases de nulidad	Hace referencia a una sola clase de nulidad	Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.
Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad	La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.	Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.
Prescripción de la acción	No establece término de prescripción.	Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Causales de nulidad	La norma señala tres causales: "a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional	La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo ¹⁸ , y 135 de la Decisión 486.

¹⁷ Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁸ Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.



	<i>competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.</i> <i>c) El registro se haya concedido de mala fe”.</i>	Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe ¹⁹ .
--	--	---

El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

En el caso de autos, se observa que el registro del signo “VIGOSTIM” (denominativo), solicitado el 24 de enero de 2000, fue concedido a través de las Resolución No. 0978019 de 31 de octubre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y la demanda de nulidad en contra de dicho registro fue presentada el 5 de febrero de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que *“Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”,* y que, *“a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”* (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1° de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

El citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. A saber: (i) que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; (ii) que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y (iii) que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella,

sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización.

En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 *ibídem* se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en *“parte interesada”*. En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den *“en relación con derechos de terceros”*.

En cuanto al tema procesal, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que *“la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”*.

También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe. Para ambos casos, la norma hace referencia a *“cualquier persona”* como ti-

¹⁹ Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006. PRO-CESO 235-IP-2005. Marca: “SENTIVA” (denominativa).



tular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 no solamente no diferencia entre nulidad relativa y absoluta, sino que tampoco establece un término de prescripción de la acción. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento. Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486, como se indicó, se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distinción se acompaña con la figura de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

Conforme a lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, deviene necesario aclarar que son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria, de la manera que se ha indicado.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 344, de acuerdo al cuadro presentado. Sobre el tema el Tribunal ha dicho lo siguiente:

“En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.”

Asimismo, deviene necesario hacer algunas precisiones respecto de la *“ilegitimidad del acto administrativo”*, *“nulidad del acto administrativo”*, *“nulidad de un registro marcario”*, *“prescripción de la acción”*.

En estricto sentido, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. La validez del acto administrativo supone que éste sea expedido por autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite pertinente, es decir, que no impida el derecho de audiencia y defensa del particular. La legitimidad opera cuando el acto no es conforme a los hechos y a las normas; y, la eficacia de los actos administrativos ocurre cuando éstos han sido notificados, y, en consecuencia, produce efectos jurídicos.

Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, mientras no se presenten reclamaciones y recursos administrativos o mediante acciones de impugnación ante los jueces competentes.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria utiliza el término *“acción de nulidad”*, *“nulidad de un registro de marca”*, el Tribunal ha observado que con dicho término *“se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria”*²⁰.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en *“acciones especiales de nulidad”*, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación

²⁰ Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: **“PENTAMIX (denominativa)**.



activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
4. De conformidad con lo dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas²¹.

El Tribunal también ha expresado que "La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros"²². Esto se encuentra en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece:

"(...) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia."

Finalmente, sobre el procedimiento de la acción de nulidad y su prescripción, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

"El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la

"Oficina Nacional Competente" y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.

"La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

"La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características:

- *"Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.*
- *"Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés.*
- *"El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.*
- *"La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de "Autoridad Nacional Competente"; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.*
- *"El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario"*

²¹ Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: "PENTAMIX" (denominativa).

²² Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: "PENTAMIX" (denominativa).



(...)

“(...) Sobre la competencia y el procedimiento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia.

(...)

“En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

(...)

“Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presu-

puestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna.”²³.

Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-IP-2000.

El Juez consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de nulidad de un registro concedido al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente y, en el caso de la primera, deberá concluir si la solicitud de nulidad se presentó dentro del término de prescripción, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

²³ **PROCESO 11-IP-1999.** Interpretación prejudicial de 19 de mayo de 1999, publicada en la GOAC No. 466 de 6 de agosto de 1999. Marca: “LELLI”.



TERCERO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar signos denominativos debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia.

QUINTO: En la comparación entre marcas que amparan productos de la clase 01, especialmente agrícolas, al estar relacionados con algunos de la clase 05, se debe proceder con diligencia, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en los consumidores.

SEXTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.
- Es integral.
- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
- Es autónomo.

OCTAVO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia.

La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de nulidad de un regis-



tro concedido al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente y, en el caso de la primera, deberá concluir si la solicitud de nulidad se presentó dentro del término de prescripción, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

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° 7830-2001-LR deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene-

ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

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

