



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág

Proceso 130-IP-2013.-	Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 145 y 172 párrafo segundo, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), 146, 150 y 157 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2006-00049. Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Marca: MIJAO (mixta).....	1
Proceso 132-IP-2013.-	Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121, 122 y 123 del Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: SOLCAFÉ (mixta). Actor: sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. Proceso interno N°. 4535-2011.	29
Proceso 135-IP-2013.-	Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Marca: CIPROVEN (denominativa). Proceso Interno N° 4157-2011.....	52
Proceso 154-IP-2013.-	Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 2 y 12 de la Decisión 416; 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. Actor: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. (“RELAPASA”). Asunto: “CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 5931-2012.....	68

Proceso 130-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 145 y 172 párrafo segundo, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), 146, 150 y 157 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2006-00049. Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Marca: MIJAO (mixta)



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

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

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: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

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

Tercero Interesado: CHOCOLATES EL REY C.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

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

1. La sociedad **CHOCOLATES EL REY, C.A.**, solicitó el 30 de noviembre de 2004 el registro como marca del signo mixto **MIJAO**, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se indicó expresamente que la expresión “chocolate oscuro y grano de origen venezolano” irá como explicativa.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 553 de 30 de junio de 2005, no se presentaron oposiciones.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 20888 de 29 de agosto de 2005, resolvió conceder el registro solicitado.
4. La sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
5. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:



1. Manifiesta, que el signo solicitado incluye la figura de una corona junto con la expresión "EL REY" en un lugar central de la etiqueta. Dicha expresión es idéntica a las múltiples marcas mixtas y denominativas **EL REY**, registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**
2. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y denominativo. Se puede generar confusión directa e indirecta en el público consumidor.
3. Indica, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.
4. Expresa, que el signo solicitado debió denominarse y publicarse como **MIJAO EL REY (mixta)**. El signo fue mal solicitado y mal publicado, lo que conlleva la violación del derecho del debido proceso y de defensa de los terceros que pudieran verse afectados.
5. Agrega, que la solicitud del signo **MIJAO** se realizó de mala fe, ya que aunque ya había sido negada fue nuevamente solicitada, pero esta vez omitiendo mencionar la expresión "**EL REY**". La mencionada expresión forma parte preponderante del signo. La marca fue anteriormente negada por una oposición realizada por la sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**
6. Arguye, que para la sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, debido al reducido espacio de la publicación, fue imposible percatarse de la expresión "**EL REY**" y la figura de una corona.

7. Sostiene, que es tan evidente la mala fe, que ante una solicitud de registro marcario por parte de la sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, la sociedad **CHOCOLATES EL REY C.A.** se opuso argumentando que su marca **MIJAO** contenía la expresión "**EL REY**".

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

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

- Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.
- Indica, que la palabra **MIJAO** le otorga al signo solicitado suficiente distintividad.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

En el informe de la corte consultante se afirma que la sociedad **CHOCOLATES EL REY C.A.** guardó silencio.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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



V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 145 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá la interpretación del artículo 172 a su párrafo segundo. De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 134 literales a) b) y g), 146, 150 y 157 de la misma normativa.

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”;

(...)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(...)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

b) carezcan de distintividad”;

(...)

Artículo 136

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

(...)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada



para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(...)

Artículo 145

“Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.”

Artículo 146

“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si

así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

Artículo 150

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

Artículo 157

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,



cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

(...)

Artículo 172

(...)

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.

(...)”.

VI. CONSIDERACIONES.

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

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



E. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca.

F. La publicación de la solicitud de registro marcario. Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa.

G. La solicitud de registro marcario de mala fe.

H. El análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo.

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

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

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“1. Requisitos para el registro de las marcas.

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

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado”.

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

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

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

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

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen



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

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

"Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales,

pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos". (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: "GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO").¹

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

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



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

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

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

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

- **La distintividad.**

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

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

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

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de



representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

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

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

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

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

registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

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



de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO").

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

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

En el procedimiento administrativo interno debatió si el signo mixto **MIJAO** es confundible con las marcas **EL REY**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.²

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

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es



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).

casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

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

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-2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

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

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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



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

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

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

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el

riesgo de confusión y/o de asociación.

- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

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

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

En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto **MIJAO** y los denominativos **EL REY**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos con parte denominativa compuesta.

Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 15 de marzo de 2013, en el marco del proceso 171-IP-2012:



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

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

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de

conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

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

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

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



momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto'. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: "GALLO (mixta)").

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

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

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender

cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

(...)"

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro



como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...). (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **MIJAO** y los denominativos **EL REY**.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos

MIJAO (la expresión **EL REY** aparece en el signo) y **EL REY**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

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

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

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario aplicar lo establecido en el literal C de la presente providencia.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **MIJAO** y **EL REY**.

E. LOS ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA.

El signo solicitado para registro se denominó simplemente **MIJAO**. En la representación gráfica del mismo se



encuentra la expresión **EL REY**. La sociedad demandante argumenta que el signo solicitado incluye la figura de una corona junto con la expresión **EL REY** en un lugar central de la etiqueta. Afirma que dicha expresión es idéntica a sus múltiples marcas mixtas y denominativas **EL REY**.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a dilucidar qué papel juegan en el análisis de registrabilidad los elementos explicativos, así como las características que deben tener para ser considerados como tales.⁵

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.”

(...)”.

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos

⁵ Se seguirá como precedente lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011.



que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

- **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
- **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

- **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.
- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(…)



Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas (...), el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición.

(...)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010,

expedida en el marco del proceso 56-lp-2010. Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010).

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MIJAO** y los mixtos y denominativos **EL REY**, teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo.

F. LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. SU IMPORTANCIA. EL EFECTO DE LA NO PUBLICACIÓN O UNA PUBLICACIÓN DEFECTUOSA.

La demandante sostuvo que el signo solicitado debió denominarse y publicarse como **MIJAO EL REY** (mixta). El signo fue mal solicitado y mal publicado, lo que conlleva a la violación de los derechos de defensa y debido proceso de los terceros que pudieran verse afectados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a establecer la importancia que reviste la publicación de la solicitud de un registro marcario, así como el efecto de la no publicación o una publicación defectuosa. Para esto reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el proceso 17-lp-2013:



“El artículo 145 de la Decisión 486 prevé que una vez que la solicitud de registro cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa comunitaria, la oficina de registro marcario deberá publicarla. El artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar observaciones y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad, cumpliendo ciertos requisitos.

Es importante, dejar claro que el trámite de la publicación es esencial o angular para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca, es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.

El Tribunal en una reciente providencia determinó con claridad este asunto, informando además cómo debe hacerse la publicación para que surta efecto real en cuanto al procedimiento de registro:

“Observado lo señalado, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la Oficina Nacional Competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro

solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.

El Tribunal ha manifestado: “Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”. (Proceso 31-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER).

Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera



nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindicán o los elementos explicativos. Dicha Oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario.”
(Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 162-IP-2012).

Del aparte transcrito se deducen los siguientes elementos para que se dé una publicación real y efectiva:

1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser

parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado.

2. La oficina de registro marcario debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciado entre los que se reivindicán y los que no (explicativos, accesorios, etc.).

Ahora bien, si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal, encuentra que esta es la interpretación que más se acomoda a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe”.

G. LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO DE MALA FE.

La sociedad demandante argumentó que la solicitud del signo mixto **MIJAO** se realizó de mala fe, ya que aunque había sido negada fue nuevamente solicitada, pero esta vez omitiendo mencionar la expresión **EL REY**.

El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013:



“El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el

registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (subrayado fuera de texto).

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.

El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no



puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado.

Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento de un signo distintivo, de su grado de recordación en el público consumidor, o de su poder de penetración en el mercado, así como la clara intención de ocultar gráficamente ciertos elementos denominativos para lograr un registro sin oposiciones de ninguna clase.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

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

Como quiera que en el presente caso la autoridad competente realizara un examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:

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

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

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

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

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en



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

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

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁶

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

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de 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

⁶ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro

del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").

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

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

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"(...) 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"*⁷

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

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

⁷ Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.



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

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

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

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MIJAO** y los denominativos **EL REY**, utilizando los criterios

establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **MIJAO** y **EL REY**, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

QUINTO: Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:

- **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata,



entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

- **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el petionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.
- **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que

ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos



explicativos. Se advierte, que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MIJAO** y los mixtos y denominativos **EL REY**, teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo.

SEXO: Para que exista una publicación real y efectiva se debe cumplir lo siguiente:

1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado.

2. La oficina de registro marcario debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciado entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, etc.).

Si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra, que esta es la interpretación que más se acomoda la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe.

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

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en



el proceso interno N° 2006-00049, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Proceso 132-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121, 122 y 123 del Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: SOLCAFÉ (mixta). Actor: sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. Proceso interno N°. 4535-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 4535-2011.

El auto de 21 de agosto de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

**a) Partes en el proceso interno.**

Demandante: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y el Procurador de la República del Perú.

Tercero interesado: RICHARD RODOLFO ALVARES LANDEO.

b) Hechos

1. El 22 de octubre de 2004, RICHARD RODOLFO ALVARES LANDEO solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo SOLCAFÉ (mixto), escrito con letras características al interior de una figura semi ovalada todo ello dentro de un rectángulo, en la combinación de colores amarillo, gris, marrón y negro, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, exclusivamente café.

2. Contra dicha solicitud, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. presentó oposición sobre la base de su marca COLCAFÉ (denominativa) registrada para distinguir productos, también, de la Clase 30.

2. Por Resolución N°. 9762-2006/OSD-INDECOPI, de 28 de junio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió "Declarar INFUNDADA la oposición formulada por INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A., de Colombia, e INSCRIBIR (...) a favor de ALVARES LANDEO RICHARD RODOLFO, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación SOLCAFÉ (...)".

3. Contra dicha Resolución, INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 1760-2006/TPI-INDECOPI, de 9 de noviembre de 2006, decidió: "CONFIRMAR la Resolución N°. 9762-2006/OSD-INDECOPI (...)".

4. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 23, de 5 de diciembre de 2008, la Tercera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró "INFUNDADA LA DEMANDA (...)".

5. Contra dicha Providencia INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la Tercera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

6. El mencionado recurso de apelación fue conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 19 de junio de 2009, determinó que "resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) al caso sub litis (...) razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el



citado organismo emita el informe correspondiente (...)."

7. Por Providencia de 6 de agosto de 2009, la misma Sala Civil Permanente solicitó, "también la interpretación prejudicial de los artículos 172 segundo párrafo, 225, 226, 228, 229 y 231 de la Decisión 486 (...)."

8. Por Oficio N°. 224-2009-P-SCP-CS de 16 de noviembre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos señalados.

9. La Interpretación Prejudicial fue resuelta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 144-IP-2009 de 25 de febrero de 2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1830 de 4 de mayo de 2010.

10. El recurso de apelación, fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 7 de abril de 2011, confirmó la sentencia apelada declarando infundada la demanda en todos sus extremos.

En esta Sentencia, en el considerando Décimo Noveno, la Sala Civil Permanente manifestó: "Que, finalmente en relación al tercer agravio, el propio Tribunal de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial número 144-IP-2009 obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuaderno de apelación ha señalado que: "El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la

normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registros marcarios (principio de independencia), como sus propias decisiones", por lo que en virtud al principio de territorialidad, no es aplicable la jurisprudencia invocada por la recurrente".

7. Contra dicha Providencia la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 27 de agosto de 2012, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. en su escrito de demanda, manifiesta que:

1. Los signos en conflicto son confundibles. Que "El aspecto denominativo de SOLCAFE es el relevante, ya que el aspecto gráfico, constituido por la propia denominación SOLCAFE escrita en letras características dentro de una etiqueta, solo está destinado a realzar la palabra SOLCAFE que será el término con el cual la marca se aplique".

2. Las marcas en conflicto "(...) vistas en su conjunto en forma sucesiva y desde el punto de vista del consumidor son confundibles entre sí, por cuanto: a. Ambos



(sic) están destinados a distinguir un mismo producto. B. Ambas marcas están conformadas por 7 letras de las cuales 6 están en una idéntica posición OLCAFE y la séptima por la variación S/C. c. (...) que Richard Rodolfo Alvares Landeo, ha constituido su marca COLCAFE con el simple ánimo de reemplazar la letra C de COLCAFE por una letra S, de ese modo ha obtenido la marca SOLCAFE idéntica a la que dio origen COLCAFE (...)", por lo que "las marcas en cuestión SOLCAFE y COLCAFE son confundibles".

3. Tal como lo demuestra la jurisprudencia internacional en otros países se ha declarado "que para distinguir café de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial son confundibles entre sí las marcas COLCAFE y SOLCAFE (...)". Entre dicha jurisprudencia cita Resoluciones emitidas en Colombia, Ecuador y Costa Rica.

4. Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que declara "la invalidez e ineficacia de resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal INDECOPI, debido a que a través de las mismas se concedió el registro de marcas confundibles con marcas previamente registradas". Cita varias Sentencias de la Corte Suprema y hace un análisis de los signos en conflicto en dichas Sentencias y los signos en conflicto COLCAFÉ y SOLCAFÉ, concluyendo que se ha demostrado la confundibilidad entre éstos.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

EI INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

1. Respecto al argumento esgrimido por la demandante de que los signos en conflicto serían confundibles, que, los criterios de registrabilidad "varían según el tipo de signos a comparar. En el presente caso por ejemplo se debe comparar un signo mixto SOLCAFE con uno denominativo COLCAFE (...)".

2. Que, desde el punto de vista gráfico y fonético "no importa que dos signos se parezcan gráfica y fonéticamente, si no que hay que estar convencidos de que dichas semejanzas sean capaces de confundir". Que, además se deberá tomar en cuenta que en los signos en conflicto "se emplea la partícula CAFÉ que resulta un vocablo genérico para distinguir productos de café, y los términos SOL y COL que poseen a nivel conceptual gran diferencia".

3. Que la demandante no ha tomado "en consideración la presencia e importancia del contenido conceptual de la marca solicitada SOLCAFÉ, la misma que evoca el concepto del astro SOL, habiéndose limitado en su demanda a abordar las similitudes gráficas y fonéticas (...)" y que el signo solicitado ha sido diseñado "exprofesamente para evocar al astro sol suscitando una evocación concreta que no se percibe en la marca registrada. En este sentido, al comparar la marca SOLCAFÉ con el signo COLCAFE, el contenido conceptual de la primera resulta decisivo en la diferenciación de los signos".

4. Sobre el hecho de que en otros países se ha reconocido la confundibilidad entre los signos en conflicto, responde basándose en el principio de territorialidad.

5. Respecto al hecho de que jurisprudencia de la Corte Suprema en otros casos sería aplicable al caso concreto, que las características de cada caso son distintas, pues las marcas de los casos citados "no se encontraban destinadas a distinguir CAFÉ, sino a otros rubros comerciales, siendo que la evaluación de confundibilidad de dichos signos, ha sido el resultado de un contexto comercial diferente en el cual no se producen situaciones tan particulares como en el



mercado de los productos de lavandería (sic), donde como hemos señalado, el concepto de SOL que evoca la marca solicitada, determina la inexistencia de confundibilidad con la marca registrada, ya que ésta evoca un concepto distinto”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado

El señor Richard Rodolfo Alvares Landeo, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

1. Inexistencia de “riesgo de confusión indirecta o de asociación” pues “categóricamente podemos afirmar que no existe confusión porque COLCAFE tiene como contenido de mensaje de este producto que se trata de CAFÉ colombiano o de COLombia CAFÉ (...)”.

2. Que “NO EXISTE CONFUSION (sic) DESDE EL PUNTO (sic) FONETICO” ya que al ser pronunciados tienen un impacto sonoro diferente (...)”.

3. Que tampoco existe confusión desde el punto de vista conceptual.

4. Finalmente, que el signo solicitado es mixto mientras que el signo registrado es nominativo.

f) Fundamentos jurídicos de la casación

La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A. en su recurso de casación manifiesta:

1. “La infracción normativa con incidencia en la decisión contenida en la resolución impugnada, que acusamos mediante el presente recurso de casación, consiste en que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha interpretado erróneamente la Decisión 486, artículo 136, inciso a) (...)”.

2. “La interpretación correcta de la Decisión 486, artículo 136, inciso a) la ha brindado el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial N° 144-IP-2009, página 10,

párrafo tercero y siguiente, y página 11, cinco primeros párrafos (...)”. Cita los párrafos referidos.

g) Pronunciamiento del Tribunal

Conforme se desprende de los hechos señalados, en el Proceso 144-IP-2009 de 25 de febrero de 2010, el Tribunal ya se pronunció sobre el contenido y alcance de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Comunitario referidas al caso concreto.

Por lo tanto, el Tribunal no volverá a pronunciarse al respecto.

CONSIDERANDO:

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);



Que, conforme a lo señalado corresponde interpretar de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 121, 122 y 123 de su Tratado de Creación; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“(…)

De la Interpretación Prejudicial

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido

la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(…)”.

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“(…)”

DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Artículo 121.- Objeto y finalidad

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la



interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(...)"

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LA OBLIGACIÓN PARA EL JUEZ CONSULTANTE DE ADOPTAR LA INTERPETACIÓN PREJUDICIAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. LOS EFECTOS DE SU NO ACATAMIENTO.

El presente tema será abordado por el Tribunal en virtud a que en el Proceso 144-IP-2009, el Tribunal ya se pronunció sobre el contenido y alcance de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico

Comunitario referidas al caso concreto, por lo tanto ahora corresponde sentar los lineamientos básicos de la interpretación prejudicial.

Sobre la base de los argumentos expuestos en los hechos de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. N°. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.

En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:

"El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este



organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

3. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- *Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.*

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- *Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es*

una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance

y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

4. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:



Facultativa	Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.	Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de	Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.	No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(...)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que

el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental

del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo⁸, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

⁸ Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículos 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.



En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso”⁹.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este

incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(...)”¹⁰.

5. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- *El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante*

⁹ **Gálvez Krüger**, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. **Gálvez Krüger**, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, N° 42 (2001). Págs. 142-143.

¹⁰ Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.



la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

- La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas,

cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

6. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que



existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la "cosa juzgada". Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado



la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- *Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.*

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
- *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*
- *Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.*

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para lograr esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se



limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (...)". (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico

comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de



su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia". (149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. N°. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa))

En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo:

7. "Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no acatamiento.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

- Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto

quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. De todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su campo de acción tengan que aplicar normativa andina.

- El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación



de adoptarla al resolver el caso particular.

Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

- Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación.
- Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal

la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.

Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Al no adoptar la interpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitaria que consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la



Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al "derecho al debido proceso". De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión, casación, etc.

- *La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del*

debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimiento adecuado.

- *De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.*
- *Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).*
- *Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda*



realizarse el control mencionado anteriormente". (Proceso 83-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca: SYSTALAN denominativa).

2. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Como se tiene dicho, una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación. (Criterios reiterados en los Procesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, caso: ALPIN y ALPINETTE, publicados en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003, respectivamente).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria o, cuando la haya solicitado no la aplique o aplique una interpretación diferente a la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal Comunitario, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser demandado a través de una acción de incumplimiento, de acuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal y 107 y siguientes de su Estatuto.

En el caso concreto, por Oficio N°. 224-2009-P-SCP-CS de 16 de noviembre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en conocimiento del recurso de apelación, remitió solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 136 literal h), 225, 226, 228, 229, 231 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una vez recibida la solicitud en este Tribunal fue signada como Proceso 144-IP-2009.

El 25 de febrero de 2010 este Tribunal emitió la interpretación prejudicial correspondiente, en la que se interpretan de oficio los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, en esta ocasión el Tribunal no consideró oportuno interpretar los artículos 136 literal h), 225, 226, 228, 229, 231 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 por no haber sido controvertidos por las partes.

La mencionada sentencia de 25 de febrero de 2010, emitida dentro del Proceso 144-IP-2009, fue notificada a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú el 7 de abril de 2010.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió sentencia el 7 de abril de 2011. Es la obligación de esta instancia adoptar en su sentencia la interpretación prejudicial 144-IP-2009 bajo los parámetros anotados en el punto anterior.

Por, lo tanto, al existir una interpretación prejudicial referente al caso nuevamente



solicitado, el Tribunal considera que el juez consultante debe tomar en cuenta lo manifestado en la presente Interpretación Prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última

instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.



El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Finalmente, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretación prejudicial en el trámite del recurso extraordinario no sana el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos:

- o El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatuto del



Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Al no adoptarla interpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitaria que consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimiento adecuado.

De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

TERCERO: En el caso concreto, por Oficio N°. 224-2009-P-SCP-CS de 16 de noviembre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en conocimiento del recurso de apelación, remitió solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 136 literal h), 225, 226, 228, 229, 231 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una vez recibida la solicitud en este Tribunal fue signada como Proceso 144-IP-2009.

El 25 de febrero de 2010 este Tribunal emitió la interpretación prejudicial correspondiente, en la que se interpretan de oficio los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, en esta ocasión el Tribunal no consideró oportuno interpretar los artículos 136 literal h), 225, 226, 228, 229, 231 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 por no haber sido controvertidos por las partes.



La mencionada sentencia de 25 de febrero de 2010, emitida dentro del Proceso 144-IP-2009, fue notificada a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú el 7 de abril de 2010.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió sentencia el 7 de abril de 2011.

CUATO: Es obligación de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú adoptar en su sentencia definitiva la interpretación prejudicial 144-IP-2009 bajo los parámetros esgrimidos en el punto anterior.

Por, lo tanto, al existir una interpretación prejudicial referente al caso nuevamente solicitado, el Tribunal considera que el Tribunal consultante debe tomar en cuenta lo manifestado en la presente Interpretación Prejudicial.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 4535-2011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría

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

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA

Gustavo García Brito

SECRETARIO



Proceso 135-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Marca: CIPROVEN (denominativa). Proceso Interno N° 4157-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece.

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 11 de septiembre de 2013.

1. LAS PARTES:

Demandante: HAMBURG LABORATORIES INC.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ("INDECOPI"), de la República del Perú.

LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 29 de septiembre de 2006, la señora Luz Lidia Enríquez González solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca "**CIPROVEN**" (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 12 de diciembre de 2006, HAMBURG LABORATORIES INC. presentó oposición en base a su marca registrada "**CIPROMED**".
- El 22 de diciembre del 2006, la solicitante limitó su solicitud de registro de la marca "**CIPROVEN**" (denominativa) para distinguir exclusivamente "antibióticos", con expresa exclusión de "antibióticos para uso veterinario".
- El 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada, y otorgó el registro del signo solicitado mediante la Resolución N° 3776-2007/OSD-INDECOPI.



- Apelada la misma, fue confirmada por la Resolución N° 1605-2007/TPI-INDECOPI del 16 de agosto de 2007.
- El 22 de noviembre de 2007, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso demanda contencioso administrativa ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando riesgo de confusión fonética y gráfica entre las marcas en conflicto.
- El 16 de septiembre de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda por no existir una similitud determinante en cuanto al aspecto gráfico y fonético que lleve a confusión a los consumidores.
- El 14 de enero de 2010, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de apelación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
- El 27 de mayo de 2011, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia apelada.
- El 2 de septiembre de 2011, HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de casación, alegando la causal de infracción normativa por la interpretación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que ha vulnerado el principio de congruencia procesal en tanto ha emitido una decisión incompleta sin realizar el análisis pertinente a una marca denominativa a pesar de haber sido requerido.

- El 6 de agosto de 2012, se da la calificación del **recurso de casación** como procedente por las causales denunciadas, solicitándose al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”*.

3. Fundamentos de la demanda:

La **demandante HAMBURG LABORATORIES INC.** manifestó lo siguiente:

- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Ambos signos distintivos tienen la misma extensión (ocho letras en ambas marcas) siendo que seis de las ocho letras coinciden, exactamente en ambas denominaciones.
- Ambos signos tienen como inicio las sílabas CI/PRO/ lo que constituye una similitud gráfica evidente; los caracteres de las marcas coinciden en el mismo orden; ambas marcas causan una impresión gráfica bastante similar; se componen de igual número de sílabas (tres); tienen una pronunciación casi exacta; la enunciación de dichas sílabas en el lenguaje común es muy parecida MED – VEN y, al ser pronunciadas conjuntamente con los demás componentes de la denominación, resultan iguales; la sílaba tónica PRO causa un gran riesgo de confusión directo en el consumidor medio, como lo establece el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.



- Las marcas sublitis tienen en común más semejanzas que diferencias, y la marca solicitada no consta de elementos suficientes que permitan distinguirla de la marca registrada; lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión de conjunto.
- Al estar ambas marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos de la misma naturaleza, en la misma clase internacional, el examen de los mismos debe ser especialmente riguroso.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

El demandado INDECOPI contestó la demanda alegando que:

- Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- La confusión entre los signos confrontados no se puede basar en la presencia al interior de éstos del prefijo CIPRO, sino que debe descansar en los demás elementos que lo conforman. Además, las desinencias de los signos confrontados son completamente distintas (VEN en el signo solicitado y MED en la marca registrada), por lo que el Tribunal del INDECOPI concluyó que era posible la coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

La demandada la señora LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ contestó la demanda alegando que:

- Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Existen numerosas marcas registradas que incluyen el prefijo CIPRO en sus denominaciones y coexisten pacíficamente en el mercado, lo que presupone que las marcas sublitis, puedan coexistir sin generar riesgo de confusión entre los consumidores.
- El INDECOPI al momento de determinar la confundibilidad entre la marca registrada "CIPROMED" y la marca solicitada "CIPROVEN", realizó un detenido y exhaustivo examen cerniéndose en todo momento a los parámetros establecidos por la legislación marcaria vigente, concluyendo que entre los signos en conflicto no existían semejanzas suficientes desde los planos gráfico y fonético que pudieran generar confusión entre los consumidores, por eso es que les han otorgado el Certificado N° 1316165 sobre la marca "CIPROVEN", la cual se encuentra en uso y coexiste pacíficamente con la marca "CIPROMED".
- El incumplimiento de las normas sanitarias en que puedan incurrir las farmacias y/o boticas al vender productos sin prescripción médica, es independiente de la realización del examen de confundibilidad entre signos que corresponde realizar al INDECOPI, al momento de evaluar la confundibilidad entre marcas que se encuentran destinadas a distinguir



productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

- La Resolución N° 1605-2007/TPI-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2007, se ha ajustado en todo momento a la legislación marcaría tanto nacional como internacional, no habiendo incurrido en vicio alguno que amerite su revocatoria.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma 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 11 de septiembre de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos: 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

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;*
(…)



Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

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

Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*

(...)"

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA

En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca **CIPROVEN (denominativa)** para distinguir "antibióticos, con expresa exclusión de antibióticos para

uso veterinario" de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al 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.

Es fundamental que todo signo goce de la **característica de la distintividad** para que sea susceptible de registro como marca; ello 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 **CIPROVEN (denominativo)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 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.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.

Tomando en cuenta que la señora LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ solicitó el registro del signo "**CIPROVEN**" (**denominativo**) para distinguir productos, comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca "**CIPROMED**" (**denominativa**) para distinguir productos de la misma



clase; se hará referencia a la identidad y la semejanza de los signos.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, 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”.*¹¹

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. 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 las marcas no sólo sean idénticas 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 observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en 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.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de 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 inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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 produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

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

¹¹ **Proceso 149-IP-2012**, G.O.A.C. N° 2069, de 05 de julio de 2012, marca: “PRADAXA”, citando al Proceso **46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



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”*.¹²

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación 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.¹³

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 aquéllos y también semejanza entre éstos.¹⁴

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que *“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”*.¹⁵

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

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

¹² **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, citando al **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹³ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, citando al **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.**

¹⁴ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, citando al **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.**

¹⁵ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, citando al **Proceso 70-IP-2008**, publicada en la G.O.A.C. N° 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



*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”.*¹⁶

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

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

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.*¹⁷

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

¹⁶ **Proceso 149-IP-2012**, ya citado, citando al **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.**

¹⁷ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. Pág. 351 y ss.

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 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. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo **CIPROVEN** con el signo denominativo **CIPROMED**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

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

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **CIPROVEN** con el signo denominativo **CIPROMED**.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (CIPRO).

En el presente caso, **HAMBURG LABORATORIES INC.** presentó oposición con fundamento en su marca registrada **CIPROMED**, manifestando que la denominación “**CIPROVEN**” es irregistrable como marca debido a las semejanzas que existen con las sílabas “**CI/PRO**”. El demandado **INDECOPI** contestó la demanda señalando que la confusión entre los signos confrontados no puede basarse en la presencia al interior de éstos del prefijo **CIPRO-**, sino que debe descansar en los demás elementos que lo conforman.

Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aun cuando éstas informan



exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. Empero, si las partículas de uso común se encuentran con otras partículas que le otorgan distintividad al signo solicitado a registro, el signo es susceptible de registro.

Las marcas que distinguen productos de la Clase 05 usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas que distinguen productos de la Clase 05, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del 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.

5. MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 05.

En el presente caso, la señora LUZ LIDIA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ solicitó el registro de la marca CIPROVEN (denominativa) para proteger “antibióticos, con expresa exclusión de antibióticos para uso veterinario” pertenecientes a la Clase 05.

La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”. Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase.

El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 05 que *no sean farmacéuticos*, manifestando que: “*el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 05, que no sean farmacéuticos (...) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, 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*”. (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 2021, de 21 de febrero de 2012).



Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener 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. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una *finalidad diferente*.

Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que:

“En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”. (Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1985, de 28 de septiembre de 2011).

En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal.

Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, *“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”*.¹⁸

6. COEXISTENCIA MARCARIA.

En el presente caso, resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia marcaria por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se

¹⁸ **Proceso 130-IP-2012**, G.O.A.C. N° 2166, del 14 de marzo de 2013, marca: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE”, citando al **Proceso 78-IP-2003**. Sentencia publicada en la G.O.A.C. N° 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias:

“Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más

bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”¹⁹.

Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.

7. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

La demandante argumentó que los actos administrativos demandados carecen de debida motivación. En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen dentro del **Proceso 180-IP-2006**:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales²⁰

¹⁹ **Proceso 130-IP-2012**, ya citado, citando al **Proceso 60-IP-2000**, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001.

²⁰ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida



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

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

4. 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.

5. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o

se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

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

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

dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



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

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 irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

En el presente caso, el Juez Consultante deberá seguir los criterios establecidos sobre la comparación entre marcas denominativas.

4. Las marcas que distinguen productos de la Clase 05 usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde



el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas que distinguen productos de la Clase 05, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

5. Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener 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. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una *finalidad diferente*. En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal.
6. La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.
7. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 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.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Gustavo García Brito

SECRETARIO



Proceso 154-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 2 y 12 de la Decisión 416; 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. Actor: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. (“RELAPASA”). Asunto: “CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 5931-2012

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de 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 11 de septiembre de 2013.

I. 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:

II. LAS PARTES.

Demandante: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. (“RELAPASA”).

Demandados: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (“SUNAT”); El Tribunal Fiscal; y, El Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de la República del Perú.

1. Determinación de los hechos relevantes:

- El 20 de mayo de 2003, PDVSA PETROLEO S.A. vendió a TRAFIGURA BEHEER B.V. (“TRAFIGURA”) un cargamento de 255,761 barriles de DIESEL 2 (GASOIL) producido por la primera de ellas en Venezuela, los cuales se encontraban cargados en el buque conforme se demuestra en el Bill of Lading –conocimiento de embarque— emitido en dicha fecha.
- En la misma fecha, TRAFIGURA vendió el mismo cargamento a favor de REPSOL YPF TRANDING



- y transporte ("RYTTSA") cuando dicho cargamento se encontraba aún en el buque. En igual fecha, RYTTSA vende el cargamento a favor de RELAPASA cuando continuaba en el buque.
- En dicha fecha de venta aún no se señalaba el precio del cargamento, pues dicho precio es determinado en función del precio promedio de productos marcadores en la Bolsa de Productos de dichos bienes, operación que puede demorar varios días.
 - La demora en la fijación del precio definitivo del combustible conlleva a una demora en la emisión de la factura comercial definitiva que sustenta dicha transacción.
 - RYTTSA emitió a favor de RELAPASA una factura provisional por la venta para amparar el ingreso de dicha mercancía al Perú.
 - Sostiene que la demora en la fijación del precio definitivo del combustible conlleva a dificultades en la emisión del Certificado de Origen que acreditará el origen venezolano de la mercancía importada por RELAPASA.
 - Señala que el Banco de Comercio Exterior, el Ministerio de Producción y el Comercio de Venezuela no permiten la emisión de un certificado de origen cuando aún no ha sido emitida la factura comercial definitiva.
 - Dicho Certificado de Origen recién es emitido el 13 de junio de 2003.
 - El 26 de mayo de 2003, RELAPASA procedió a la numeración de la DUA N° 118-2003-10-059913-01-7-00 para efectuar la importación definitiva bajo la modalidad de despacho urgente, del cargamento antes mencionado.
- El 27 de mayo de 2003, RELAPASA impugna la citada DUA y solicita la aplicación de la preferencia arancelaria del 20% sobre la alícuota de derechos arancelarios aplicables a la importación de DIESEL 2 comprendido en la partida arancelaria 2710.19.21.10. Precisa que la demandante otorgó carta fianza a favor de la SUNAT por la suma de \$230,000.00.
 - El 11 de junio de 2003, RELAPASA solicitó la suspensión del plazo establecido para la regulación del despacho urgente, conforme al Art. 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, siendo que mediante Resolución N° 118-01521-2003-001090 del 13-05-03, la SUNAT otorgó la suspensión del plazo.
 - El 20 de junio de 2003, RELAPASA cumplió con presentar el Certificado de Origen N° 136404 solicitando por ello la aplicación del Trato Preferencial Internacional correspondiente y la devolución de la carta fianza otorgada.
 - El 18 de julio de 2003, la Autoridad Aduanera notifica la Resolución Jefatural de División N° 118-0152/2003-000833 por medio de la cual dicha entidad declara improcedente la impugnación de tributos a la importación formulada a través de los mismos, además de disponer la ejecución de la carta fianza e imponerle una multa de \$687,594.00 por la infracción del Art. 103 numeral 6 literal d) de la Ley General de Aduanas.
 - RELAPASA interpuso reclamación contra dicha decisión, siendo que el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 2627-A-2004 del 28-04-04, declaró nulas e insubsistentes los artículos 2 y 3 de la Resolución Jefatural antes citada, ordenando a la Intendencia



de Aduana Marítima del Callao que resuelva conforme a la ley.

- El 3 de enero de 2006, se notificó la Resolución Jefatural de División N° 118-3D1300/2005-001932 por medio de la cual se declaró improcedente lo solicitado por RELAPASA, disponiendo ejecutar la carta fianza.
- Apelada dicha decisión, el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 06160-A-2006 del 16 de noviembre de 2006, confirmó la antes indicada Resolución Jefatural de División, denegando así la aplicación de la preferencia arancelaria solicitada por RELAPASA aduciendo que el certificado de origen fue presentado fuera del plazo dispuesto por la norma comunitaria.
- RELAPASA interpuso recurso de apelación ante el Fiscal Superior, éste el 18 de abril de 2008 declaró infundada la demanda.
- **En primera instancia**, ante la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Lima, RELAPASA interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución N° 06160-2006. Mediante la Resolución N° 21, del 20 de mayo de 2009, la demanda fue declarada fundada, en consecuencia, nula dicha resolución administrativa y se ordenó a la SUNAT para que proceda a la devolución de la totalidad de los importes acotados y pagados, más los intereses correspondientes.
- **En segunda instancia**, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú, mediante Sentencia de Vista del 9 de mayo de 2011, se resolvió revocar la sentencia contenida en la Resolución N° 21, y reformándola, declararon infundada la demanda presentada.

- El 24 de febrero de 2012, RELAPASA interpuso **recurso de casación**, el cual fue declarado procedente el 6 de marzo de 2013, por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
- Los argumentos de RELAPASA en el recurso de casación fueron: **la causal de infracción normativa del artículo 15 de la Decisión 416 y del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas.** Agrega que *“no corresponde la aplicación del criterio de especialidad, por el contrario, es necesario un complemento indispensable entre la normativa andina y la nacional. Ello porque ambas normas no regulan un contenido común, sino que ambas pueden ser aplicadas acumulativamente a distintos supuestos (...). La suspensión del plazo para la presentación del certificado de origen debe ser interpretada conforme a la normativa nacional porque el artículo 78 del Reglamento es una norma de necesaria aplicación al procedimiento de regularización de un despacho urgente”.*

2. Fundamentos de la demanda:

La demandante **RELAPASA** manifestó lo siguiente:

- Sobre el certificado de origen, el Art.1 de la Decisión 416 establece que se considera originario y originaria todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la calificación del origen de la mercancía, como sería el caso de aquella mercancía que hubiese sido íntegramente producida en el país miembro exportador.



- El artículo 12 de dicha Decisión señala que el cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen debe ser acreditado con un Certificado emitido por las autoridades gubernamentales competentes del país exportador como sería el caso del Ministerio de la Producción y el Comercio de Venezuela.
 - Asimismo, el Art. 15 de dicha Decisión señala 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 dicha 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.
 - Que el citado Art. 15 señala que cuando el certificado de origen no se presente las autoridades aduaneras del país importador otorgarán un plazo de 15 días a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía para la debida presentación del Certificado, vencido el plazo se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes, señalando que en dicha norma no se hace referencia a que se perderá el derecho a gozar de la correspondiente preferencia.
 - Asimismo, el Art. 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece la suspensión de los plazos en caso que el usuario se vea impedido de cumplir sus obligaciones por causas ajenas como ha sucedido en el caso de autos.
 - El Tribunal Fiscal había adoptado el criterio de que se cumplía con el requisito de origen exigido por las normas comunitarias para gozar de la preferencia arancelaria cuando el certificado de origen es presentado dentro del término probatorio del procedimiento contencioso tributario entablado para hacer valer la preferencia arancelaria, sin embargo en forma inexplicable modificó dicho criterio, señalando que el certificado de origen debe ser presentado en el plazo de 15 días.
 - El plazo para la presentación del certificado de origen debe ser aplicado en armonía con la normativa nacional de forma que se cumpla con el objetivo integracionista de la CAN, esto es, el de eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.
 - El certificado de origen que acredita el origen de la mercancía importada fue presentada por la recurrente mientras éste se encontraba plenamente vigente, conforme señala el Art. 14 de la Decisión 416 el cual indica que el certificado de origen tendrá una validez de 180 días calendario contados a partir de la fecha de su emisión, por lo que se ha cumplido con el requisito de origen para poder acceder al beneficio arancelario.
- 3. Fundamentos de la contestación a la demanda:**
- La demandada **SUNAT** contestó la demanda alegando que:



- Para el otorgamiento de los beneficios provenientes de las negociaciones comerciales e internacional que conlleven a una desgravación arancelaria, resulta necesario el cumplimiento de tres requisitos: **NEGOCIACIÓN, ORIGEN y EXPEDICIÓN DIRECTA.**
- El requisito del origen –el cual se estaría cuestionando en el caso de autos- puede presentar deficiencias formales y/o materiales o sustanciales, siendo que las formales sí se pueden subsanar mientras que las materiales no son susceptibles de subsanar.
- En el caso de autos, nos encontramos ante una deficiencia material pues el recurrente no ha cumplido con acreditar el requisito de origen el cual sólo se demuestra con la presentación del certificado de origen vigente a la fecha de numeración de la DUA y emitido según las normas de origen pertinentes, correspondiendo por ello no otorgar el beneficio arancelario solicitado.
- La demandante no cumplió con lo señalado en el Art. 15 de la Decisión 416, toda vez que no presentó el certificado dentro del plazo de 15 días, lo que le impide acogerse al beneficio arancelario.
- Las normas de la Comunidad Andina son normas de carácter comunitario y se encuentran jerárquicamente por encima del Art. 78 del Reglamento de la Ley de Aduanas.

El demandado el **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** contestó la demanda alegando que:

- En el presente caso, se debe determinar lo siguiente: i) si a la importación realizada por la actora le es aplicable o no los beneficios arancelarios; ii) si la deficiencia material de no haber presentado el certificado de origen dentro del plazo previsto en el Art. 15 de la Decisión 416 puede ser subsanado; y, iii) si procede declarar la suspensión del plazo para presentar el Certificado de Origen.

El **TRIBUNAL FISCAL** no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma 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 11 de septiembre de 2013.



2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a interpretar la norma solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 2 y 12 de la Decisión 416.

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

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.

(...)."

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 *“la demandante no cumplió con lo señalado en el Art. 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina...las normas de la Comunidad Andina son normas de carácter comunitario y se encuentra jerárquicamente por encima del Art. 78º del Reglamento de la Ley de Aduanas”*; 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 69-IP-2013, caso: “CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 2219, de 22 de julio de 2013,



citando al Proceso 34-AI-2001, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso publicado en la Gaceta Oficial N° 839, de 25 de septiembre de 2002,).

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).

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 procedimiento 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”*.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”²¹, 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.

²¹ 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>.

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 entraben 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’”*.²²

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.

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

²² Proceso 69-IP-2013, ya citado, citando al 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.



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 dicha suspensión del plazo.

En consecuencia, las excepciones o los requisitos específicos con relación a la suspensión del plazo deberán ser regulados por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable y, siempre y cuando, no resulten restrictivos.

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 69-IP-2013, ya citado, mencionando al Proceso 118-AI-2003, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz, publicado en la Gaceta Oficial N° 1206, de 13 de junio de 2005).

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 69-IP-2013, ya citado, mencionando al Proceso 02-AI-96, Secretaría General c/ República de Ecuador, caso: Prohibición de la importación de cigarrillos marca "Belmont" producidos en Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 289, de 27 de agosto de 1997).

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 69-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 117-AI-2004 Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión, publicado en la Gaceta Oficial N° 1347, de 25 de mayo de 2006).

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 69-IP-2013, ya citado, mencionando al Proceso 03-AI-96,

Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia, publicado en Gaceta Oficial N° 261, de 29 de abril de 1997).

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 69-IP-2013, ya citado, mencionando al 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**. Caso: “Pago Arancel”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1614, de 30 de abril de 2008, 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'.²³

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

²³ 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.



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.ya citado.

- 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. 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.

En el presente caso, se discute la certificación del origen andino de las mercancías importadas al territorio peruano por parte de la sociedad **REFINERÍA LA PAMPILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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, 36-IP-2012 y 96-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.”²⁴

“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”.”²⁵

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”.²⁶

²⁴ http://www.revistatranvia.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

²⁵

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

²⁶ **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.



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, Caso: "Liberación arancelaria", publicado en la Gaceta Oficial 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:

- 8. "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.*
- 9. 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.*
- 10. El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario competente para el efecto.*
- 11. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación.*
- 12. 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.*
- 13. 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 propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.*
- 14. 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**, Caso: “Liberación Arancelaria, publicado en la Gaceta Oficial N° 1630, de 26 de junio de 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.

(...)”.

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, 36-IP-2012 y 96-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”.

(...)”.

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 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:**

1. 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 acudirse 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.

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 general 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 del libre comercio en la subregión andina.

2. 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.
3. 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.

4. 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.

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 la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

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

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

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 5931-2012 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.



Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Gustavo García Brito

SECRETARIO



