



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 229-IP-2013 Interpretación prejudicial del párrafo dos de la Decisión número 4.1. del Comité de Valoración de Aduana de la Organización Mundial del Comercio OMC y de oficio de los artículos 1 y 9 de la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina, basada en la petición de Interpretación Prejudicial solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Demandante: TELEFÓNICA MOVILES S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: "VALORACIÓN ADUANERA". Expediente Interno: 2972-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo.....	2
Proceso 218-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 83 literales a), b) y e), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Expediente interno: 2006-00376. Marca: PREVENIR (mixta). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.....	18
Proceso 178-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 9, 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 16 y 19 de la misma Decisión. Patente de invención: "PREPARACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN INGREDIENTE ACTIVO DISPERSADO EN UNA MATRIZ". Actor: sociedad NYCOMED GMBH Proceso interno N°. 2010-00103.	43

**PROCESO 229-IP-2013**

**Interpretación prejudicial del párrafo dos de la Decisión número 4.1. del Comité de Valoración de Aduana de la Organización Mundial del Comercio OMC y de oficio de los artículos 1 y 9 de la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina, basada en la petición de Interpretación Prejudicial solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: "VALORACIÓN ADUANERA". Expediente Interno: 2972-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (02) del mes de abril del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante oficio No. 338-2013-SCS-CS de 19 de noviembre de 2013, recibido por éste Tribunal con fecha 26 de noviembre de 2013.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 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 veinte y seis (26) de febrero de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

DATOS REVELANTES:**A. Hechos.**

1. El 13 de agosto de 2001, la SUNAT dio inicio a un proceso de fiscalización en las instalaciones de TELEFÓNICA MÓVILES S.A., procediéndose a revisar documentación contable, comercial y aduanera relacionada a operaciones de importación definitiva efectuadas entre 1999 y 2001.
2. El 25 de junio de 2003, la SUNAT emitió el Informe de Fiscalización No. 170-2003-SUNAT-3B2300 concluyendo que TELEFÓNICA MÓVILES S.A. habría declarado incorrectamente el valor de las mercancías importadas mediante las



- declaraciones de importación No. 235-2001-10-005222 Y 235-2001-10-004759, al no haber incluido en las mismas el valor del software "Planet DMS", mismo que para la SUNAT calificaba como un software ligado a una mercancía importada, de carácter imponible y, por lo tanto, el valor de su adquisición debía sumarse al valor de las dos declaraciones, de conformidad con lo establecido en su normativa interna.
3. El 29 de septiembre de 2005 se realiza una inspección en las instalaciones de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. donde se constató que el software Planet DMS es un aplicativo y que la Sun Ultra 10 es el hardware que la soporta, como también que dicho software funcionó en la estación Sun Ultra 5.
 4. El 31 de enero de 2006 mediante Resolución de Intendencia No. 000-3B0000/2006-000020 se declara improcedente el reclamo de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y se dispone que se prosiga con la cobranza.
 5. El 20 de marzo de 2007, TELEFÓNICA MÓVILES S.A. interpuso Recurso de Apelación ante la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal.
 6. El 8 de mayo de 2008 se notifica a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. con la Resolución de Intendencia No. 000 3B0000 / 2008-000158 a través de la cual se resuelve declarar infundada su reclamación.
 7. El 30 de mayo de 2008, TELEFÓNICA MÓVILES S.A. interpone Recurso de Apelación contra la Resolución anterior.
 8. El 30 de diciembre de 2009 el Tribuna Fiscal mediante Resolución No. 01440-2009 confirma la Resolución de Intendencia No. 0003B0000/2008-000158, a través de la cual se impuso tributos de importación al software PLANET DMS de propiedad de TELEFÓNICA MÓVILES S.A.
 9. El 21 de abril de 2010, TELEFÓNICA MÓVILES S.A. interpone demanda de impugnación contra la antes referida Resolución.
 10. El 20 de abril de 2012, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, dicta sentencia bajo el No. Resolución No. 16 declarando infundada la demanda interpuesta.
 11. El 7 de junio de 2012, TELEFÓNICA MÓVILES S.A. interpone Recurso de Apelación de la sentencia anterior y el 7 de noviembre de 2012, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 4 resuelve la apelación interpuesta, revocando la sentencia del Cuarto Juzgado Transitorio y declarando nula parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal No. 014040-2009, solamente en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia No. 0003B0000/2008-000158, mediante la cual se impone tributos de importación al software PLANET DMS, declarándose que la actora no está obligada a pagar tributo por el mencionado software.
 12. El 7 de enero de 2013 el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS y el 8 de enero de 2013, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT presentan Recurso de Casación de la antes cita Sentencia.
 13. El 12 de agosto de 2013, es declarado improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el señor Procurador Público del Ministerio de Economía y



Finanzas, por no cumplir con el requisito de procedencia contenido en el numeral dos mil del artículo 388 del Código Procesal Civil.

14. El 19 de noviembre de 2003 el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, solicita al Tribunal interpretación prejudicial del párrafo dos de la Decisión 4.1 del Comité en Valoración de Aduanas de la Organización Mundial de Comercio OMC, petición recibida por éste Tribunal el 26 de noviembre de 2013.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda.

15. TELEFÓNICA MÓVILES S.A., argumenta que el software PLANET DMS no está sujeto al pago de tributos de importación por cuanto “PRIMERA: (...) no es una mercancía, no es un bien físico; SEGUNDA: la norma que sirve de sustento para el cobro de tributos, es una de rango administrativo que es contradictoria con normas de mayo (sic) jerarquía específicamente Convenios Internacionales y leyes; TERCERO: (...) al haberse omitido el procedimiento de “Duda Razonable” obligatorio antes de requerirse el pago de tributos; (...) QUINTA: El software no es esencial para el funcionamiento del equipo donde está instalado, por ende, no es imponible”.
16. De igual manera sostiene que: “El software adquirido por nuestra empresa no se encuentra clasificado en ninguna partida arancelaria, por lo que tampoco es posible aplicar respecto de aquél ninguna obligación o arancel tributario “por importación”.
17. A su criterio, la norma internacional –Decisión 4.1. de la OMC– establece como regla general un software desgravado (solo se grava el soporte físico (USB, CD, etc.), pero luego una norma nacional administrativa –Resolución Intendencia Nacional No. 000628– regula el mismo tema (derogación tácita) y establece que “a veces” el software será imponible, dependiendo de si este es primordial para el funcionamiento del equipo”.
18. “Cuando la SUNAT dentro del despacho aduanero o dentro del proceso de fiscalización tenga DUDA sobre el valor en aduanas declarado en las importaciones, o sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración de ese valor, deberá seguir el procedimiento sobre DUDA RAZONABLE establecido (...) a fin de legitimar su actuación. Esto, debido a que a través del citado procedimiento se le permite al importador proporcionar las explicaciones, documentos y pruebas complementarias que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas”.
19. “La aplicación del procedimiento de DUDA RAZONABLE sobre el valor declarado en aduanas, es de carácter obligatorio, y su inobservancia constituye un vicio insubsanable que afecta la Decisión que la Administración Aduanera adopte sobre el valor declarado de las importaciones”.
20. “La inaplicación o inobservancia del procedimiento establecido para los casos de DUDA RAZONABLE por parte de la SUNAT, no nos permitió presentar pruebas que acrediten que el valor declarado de nuestras importaciones era el valor de transacción”.



21. "El Tribunal Fiscal al CONFIRMAR la resolución que denegaba de manera ficta nuestra reclamación, sin tomar en cuenta que la SUNAT no había aplicado el procedimiento de DUDA RAZONABLE, convalidó un vicio insubsanable".
22. Independientemente de todos los argumentos antes expuestos señala así mismo que "el software adquirido no es un software ligado a los equipos importados con las declaraciones de Importación Nros. 235-2001-10-005222 Y 235-2001-10-4759 ni es necesario para que los mismos puedan realizar una determinada función u operación".
23. "El software adquirido por nuestra empresa "Planet DMS" no califica como "software imponible" pues no está ligado a los equipos importados (...) ya que no ha sido diseñado para operar exclusivamente con estos equipos".

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

24. "Si bien se encuentra acreditado que los equipos Sun Ultra 10S son equipos de procesos de datos y que el software en mención puede operar en otros equipos Sun, el Planet DMS utiliza la base de datos (...) a efectos de cumplir la finalidad para la cual fue importado, teniendo en cuenta que se señala que el Planet DMS es un software especializado y de uso específico que puede correr en cualquier plataforma SUN que tenga instalado un sistema operativo SUN Solaris 2.6 o superior y el administrador de base de datos Oracle 8, y que la base de datos de morfología y alimentría es indispensable para la operación del Planet DMS".
25. "Por las consideraciones expuestas se concluye que el software en mención se encuentra ligado a las mercancías importadas con las declaraciones bajo análisis, y por consiguiente, califica como software imponible".

D. Fundamentos de derecho contenidos en el Recurso de Casación.

La Procuraduría Pública de la **SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT**, en su recurso de casación por su parte expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

26. "La sentencia (...) erróneamente señala: "...en ningún extremo de esta (la Decisión 4.1.) se hace referencia a una regulación tributaria por descarga a través de internet..." Dicha aseveración es errada porque en el párrafo 1 de la Decisión se menciona expresamente el valor de transacción que está definido por los artículo 1 y 8 del Acuerdo del Valor".
27. "La sentencia omitió revisar la fuente superior de la Decisión, el cual es el Acuerdo del Valor, cuyos artículos 1 y 8 permiten que el valor del software transmitido por internet, vía satélite o línea telefónica, si se puedan incluir en el Valor en Aduana o Base Imponible de los Derechos Arancelarios de las mercancías que no son Soportes Informáticos para Equipo de Proceso de Datos".
28. "Cuando el valor del Software se encuentra dentro del pago total hecho o que va hacer el importador por una mercancía importada, ese valor también formará parte del valor de transacción de la mercancía física, tangible, pues es el precio realmente pagado o por pagar a que se refiere el Artículo 1 del Acuerdo del Valor de la OMC".



29. “Cuando los bienes importados no son Soportes Informáticos para Equipo de Proceso de Datos, el valor del Software puede incluirse en el Valor en Aduana del bien importado, ello conforme a los Artículos 1 y 8 del Acuerdo del Valor”.
30. “El párrafo 2 de la Decisión 4.1. (...) se interpretará en el siguiente sentido: (...) Las mercancías o bienes que NO son soportes informáticos para equipo de proceso de datos y que funcionan con un software operado, por aplicación del artículo 1 y Artículo 8 Numeral 1 inciso c) del Acuerdo del Valor de la OMC, debe incluirse el costo del software, independientemente del medio por el cual es transmitido (internet, vía satélite, línea telefónica).”
31. “La SUNAT tenía facultad para APLICAR EL SISTEMA DEL VALOR DE MERCANCIAS según su Ley Orgánica e incluso está facultado para INTERPRETAR LOS ALCANCES DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA”.
32. “En el procedimiento administrativo que se le siguió –a TELEFÓNICA MÓVILES S.A.– sí se le notificó para que exprese sus alegatos en defensa. Tan cierto es lo anterior que a lo largo del procedimiento administrativo (...) no ha propuesto otros alegatos técnicos en torno a la incorrecta determinación del Valor en Aduana de los bienes importados”.
33. “El término de Software ligado a la mercancía importada, se usa para designar al Software que por aplicación de los Artículos 1 y 8 del Acuerdo deben agregarse al Valor en Aduana de una mercancía tangible”.

E. Fundamentos de derecho contenidos en el Recurso de Casación.

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, fue inadmitido a trámite por no reunir los requisitos de procedencia, sin embargo, en lo principal expresó los siguientes argumentos:

34. “La sala ha realizado una incorrecta apreciación de los hechos e interpretación de las normas al considerar que el acto administrativo objetado no se encuentra debidamente motivado, y por tanto se configura la causal de nulidad”.
35. “Nuestro país como integrante de la OMC, emitió el Decreto Supremo No. 128-99-EF (...) con la finalidad de incorporar a la legislación nacional, la normativa contenida en el párrafo 2 de la Decisión 4.1. del Comité de valoración de la OMC”
“Esto implicaba que el Estado Peruano en ejercicio de su IUS IMPERIUM creó el derecho arancelario que gravaría la importación de los soportes informáticos que lleven datos o instrucciones, es decir, el software para dichos equipos o soportes”.
36. “El software en mención se encontraba ligado a las mercancías importadas con las DUAs bajo análisis, y por consiguiente califica como software imponible, NO SIENDO ACERTADA LA INTERPRETACION CONTENIDA EN EL CONSIDERANDO DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO”.
37. “El cuestionamiento que la Sala realiza de la aplicación de la Res. De Intendencia Nacional (...) implica desconocer el carácter reglamentario de dicha norma, así como las facultades de la Administración Tributaria para reglamentar los tributos que administra



F. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación del Recurso de Casación

Una vez revisado el expediente, no consta escrito de contestación al recurso de casación por parte de TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

CONSIDERANDO:

38. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 4.1. del Comité de Valoración de Aduana de la Organización Mundial del Comercio OMC.
39. Tomando en consideración que las normas andinas sobre valoración aduanera se remiten, a las Decisiones del Comité de Valoración en Aduanas de la Organización Mundial del Comercio, las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos, entre otras, este Tribunal interpretará de oficio la normativa sustancial aplicable, esto es, los artículo 1 y 9 de la Decisión 378 del Acuerdo de Cartagena.
40. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 1:

“Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros se regirán por la presente Decisión, y por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo del Valor del GATT de 1994), que figura como Anexo a la presente Decisión”

Artículo 9:

“Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder.



Una vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan.”

Decisión 4.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC

(...)

Artículo 2

“Dada la situación única en su género en que se encuentran los datos o instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para equipos de proceso de datos, y dado que algunas Partes han tratado de encontrar un planteamiento distinto, estaría también en conformidad con el Acuerdo que las Partes que lo desearan adoptasen la práctica siguiente: Para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos importados que lleven datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del costo o el valor del soporte informático. A los efectos de la presente decisión, se entenderá que la expresión "soporte informático" no comprende los circuitos integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan tales circuitos o dispositivos; se entenderá asimismo que la expresión "datos o instrucciones" no incluye las grabaciones sonoras, cinematográficas o de video.”

A. COMUNITARIZACIÓN DE LA NORMATIVA GATT/OMC.

41. La Decisión 4.1 del Comité de Valoración de la OMC, señala los parámetros para valoración aduanera en cuanto a mercaderías que ingresan a los países y su forma de cómo determinar el precio del tributo a ser cancelado, por su parte la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que para efectos de valoración aduanera los países se regirán por el Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo del Valor del GATT de 1994).
42. El juez consultante solicita se esclarezca la correcta interpretación y debida aplicación del párrafo dos de la Decisión 4.1 del Comité de Valoración de Aduanas de la OMC, aplicado al tema de "Valoración de Soportes Informáticos con Software para equipo de proceso de datos."
43. El criterio de este Tribunal es enunciar que en el presente caso se habla de una comunitarización de la norma OMC en lo que respecta a valoración aduanera, por tanto corresponde efectuar una interpretación de la Decisión 4.1, la cual es aplicable al asunto en cuestión.
44. La interrelación que existe entre la norma andina y la norma OMC, llevan a que estén en armonía y por tanto, el Tribunal pueda apreciar a fondo el aspecto relacionado con la Decisión 4.1.



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

45. En el caso bajo estudio se muestra una relación entre la normativa GATT/OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Por lo tanto, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre la normativa internacional del País Miembro, y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la valoración aduanera.
46. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
47. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.
48. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
49. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:
- “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en



ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

50. Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.
51. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta que la propia Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que para efectos de valoración aduanera los países se regirán por el Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo del Valor del GATT de 1994).

Principio del complemento indispensable.

52. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, 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 aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
53. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.
54. 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’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).
55. Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal



que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

56. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
57. Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de valoración aduanera, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACUERDO SOBRE VALORACIÓN ADUANERA DE LA OMC.

58. Tal como se afirma en la publicación efectuada por la autora Julia Inés Sánchez en su obra "Valoración Aduanera": en cuanto se refiere a las características generales de la OMC define que: "Su nombre técnico es "Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994"; como ya fue dicho, es uno de los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías del Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC.

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC se inspira en un criterio más amplio y en principios más liberales que los de la Definición del Valor de Bruselas, esto debido fundamentalmente a la necesidad de los países industrializados, impulsores del mismo, de liberalizar el comercio exterior, en la medida en que su aplicación no representaba barreras al libre flujo de mercancías. En estos términos, su técnica se sustenta principalmente en el principio de la buena fe del importador, estableciendo como método primero y principal un procedimiento que se basa en el precio real de las mercancías, es decir, el precio negociado entre las partes y por lo tanto el efectivamente pagado o por pagar del comprador al vendedor, el cual generalmente consta en la factura comercial; dicho precio, ajustado conforme lo estipula el Acuerdo sobre valoración, constituye el denominado "Valor de Transacción", el cual será estudiado más ampliamente en el Tema 4. Únicamente cuando este método no pueda aplicarse, el mismo Acuerdo prevé otros métodos secundarios o complementarios que, en su orden, permitirán determinar el valor en aduana sobre el que finalmente se liquidarán los derechos e impuestos causados por la importación."¹

D. DE LAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN: DEL MÉTODO DEL VALOR DE TRANSACCIÓN DE LA MERCANCÍA IMPORTADA (ARTÍCULO 1 Y 8 DEL ACUERDO DEL VALOR DE LA OMC).

59. **Dentro del Proceso 44-IP-2009, este Tribunal recogió los lineamientos y los métodos de valoración de la OMC, señalando lo siguiente:**

¹ "Valoración Aduanera". Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio. I. Primera edición, julio de 2007. Autora: Julia Inés Sánchez, pág. 41.



Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC:

- El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías.
- No deben utilizarse valores de mercancías nacionales. No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado.
- No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios.
- Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia.
- Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales.
- Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad.
- Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana.
- Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración.
- La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme.

Asimismo, *“el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado.*

El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios. En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que no se puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado².

60. Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado.
61. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes:
 1. **Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (Método principal, artículos 1 y 8 y sus Notas Interpretativas).**
 2. **Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. (Artículo 2 y su Nota Interpretativa).**

² http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm9_s.htm#rules



3. **Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. (Artículo 3 y su Nota Interpretativa).**
4. **Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. (Artículo 5 y su Nota Interpretativa).**
5. **Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. (Artículo 6 y su Nota Interpretativa).**
6. **Sexto Método: Método del “Último Recurso”. (Artículo 7 y su Nota Interpretativa).**

62. Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen.

63. Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades.

64. En cuanto a aquellos casos donde no exista un valor por determinar o éste no sea aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de valoración.

E. VALORACIÓN ADUANERA DEL SOFTWARE

65. La Decisión 4.1 sobre Valoración de los Soportes Informáticos con “Software” en su numeral 2 enuncia la facultad de un país por optar no incluir en la base imponible el costo de este bien intangible, tal como se lo señala a continuación:

“2. Dada la situación única en su género en que se encuentran los datos o instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para equipos de proceso de datos, y dado que algunas Partes han tratado de encontrar un planteamiento distinto, estaría también en conformidad con el Acuerdo que las Partes que lo desearan adoptasen la práctica siguiente:

Para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos importados que lleven datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del costo o el valor del soporte informático.

A los efectos de la presente decisión, se entenderá que la expresión "soporte informático" no comprende los circuitos integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan tales circuitos o dispositivos; se entenderá asimismo que la expresión "datos o instrucciones" no incluye las grabaciones sonoras, cinematográficas o de video.”



66. En su numeral 3ero por su parte, determina que para que se aplique la norma antes descrita, el país que decida adoptar la aplicación de la Decisión 4.1, deberá notificar al Comité de Valoración de Aduanas y especificar su fecha de adopción.
67. El Juez consultante deberá analizar este aspecto dentro del proceso que se ventila, ya que el tema central de la valoración aduanera, radica en determinar si el software PLANET DMS, estaba sujeto o no al pago de tributos por importación, para lo cual existen dos vertientes
- i) Que exista el compromiso del Perú con la OMC de aplicar la Decisión 4.1, en cuyo caso para la determinación del tributo deberá únicamente considerar el costo del soporte informático, más no el de la información que éste contenga, siempre y cuando se pueda distinguir el costo del soporte respecto al de la información.
 - ii) Que la República del Perú, no haya adoptado como parte de su legislación la Decisión 4.1, debiendo por lo tanto formar parte del valor de aduana de las mercancías importadas el software, para cuya valoración de tributo deberá tomarse en cuenta tanto el precio del soporte físico como al software en sí.
68. Por su parte el Comité de Valoración Aduanera, en su comentario 13.1 denominado **“Aplicación de la decisión sobre valoración de soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos”** señala:
2. (...) *“para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos importados que lleven datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el costo o valor del soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, **el valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del coste o el valor del soporte informático.** (subrayado y en negrita fuera del texto)*
69. Concomitante con la Decisión 4.1, el Comentario 13.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC en su párrafo 2 enuncia que para efectuar la valoración de un soporte informático, el valor en aduana no comprenderá el costo o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del valor del soporte informático.
70. La aplicación de la Decisión en su párrafo 2 es facultativa de los países, por lo que en el evento de adoptarlo como parte de su valoración, deberá ser de la manera más amplia posible ya que de acuerdo con el numeral 3: *“la expresión “que se distinga” debería interpretarse de tal forma que si sólo se conoce el costo o el valor del soporte, debería considerarse como si se distinguiera de él el costo o el valor de los datos o instrucciones.”*
71. En el punto 5 del comentario 13.1 del Comité de Valoración Aduanera, en el caso de que la Administración suponga pertinente la declaración separada de los costos del soporte vs los costos de los datos o instrucciones, se abren dos alternativas de valoración : i) si solo dispusiera de un valor, para obtener el otro lo podría calcular utilizando los criterios contenidos en las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del Acuerdo General de 1994; ii) efectuando una estimación similar para calcular los valores por separado, cuando dispusiere de un precio global para ambos elementos.



Podrá también la administración apoyarse en el importador para tener mayores elementos de juicio.

72. El juez consultante deberá aplicar la normativa internacional para aquellos asuntos no comprendidos en la norma andina, siempre y cuando no agreda la norma comunitaria, ni cree desventajas en cuanto a la protección conferida por la legislación andina.

F. CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.

73. El artículo 9 de la Decisión 378 señala lo siguiente:

“Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder.

Una vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan”.

74. Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la transacción, pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

75. Según los lineamientos de la OMC, “Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo. (...) Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión



definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.

De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”. (...) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder. También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva”³.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Internacional, lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente en la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho Comunitario Andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con los principios enunciados, la Corte consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho tributario internacional, y sólo aplicar éste último, en el presente caso, en el evento de que la norma comunitaria no se refiera al tema de valoración aduanera de software y siempre y cuando dichas normas no contravengan a la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina.

³ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm



SEGUNDO: El Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

TERCERO: En los casos en los que se deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen.

CUARTO: El Juez consultante deberá analizar este aspecto dentro del proceso que se ventila, ya que el tema central de la valoración aduanera, radica en determinar si el software PLANET DMS, estaba sujeto o no al pago de tributos por importación, para lo cual existen dos vertientes:

- i) Que exista el compromiso del Perú con la OMC de aplicar la Decisión 4.1, en cuyo caso para la determinación del tributo deberá únicamente considerar el costo del soporte informático, más no el de la información que éste contenga, siempre y cuando se pueda distinguir el costo del soporte respecto al de la información.
- ii) Que la República del Perú, no haya adoptado como parte de su legislación la Decisión 4.1, bebiendo por lo tanto formar parte del valor de aduana de las mercancías importadas el software, para cuya valoración de tributo deberá tomarse en cuenta tanto el precio del soporte físico como al software en sí.

QUINTO: La regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la transacción, pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2010-00097, 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.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 218-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 83 literales a), b) y e), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Expediente interno: 2006-00376. Marca: PREVENIR (mixta). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

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

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2842 de fecha 20 de noviembre de 2013, recibida el mismo día, en el marco del proceso interno No. 2006-00376.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de febrero de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

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

Tercero interesado: PREVENIR S.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 **PREVENIR S.A.**, solicitó el 22 de febrero de 2000 el registro como marca del signo mixto **PREVENIR**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”.
2. La sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, formuló observación sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas **PORVENIR**, registradas en Colombia bajo los certificados Nos. 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35). Además argumentó la notoriedad de la marca.

La clase 35 ampara los siguientes servicios: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”

La clase 36 ampara los siguientes servicios: “Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.”

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 21605 de 31 de agosto de 2000, resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro solicitado.
4. La sociedad **PORVENIR S.A.**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30787 de 28 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, declarando fundada la observación presentada y negando el registro solicitado.
6. La sociedad **PREVENIR S.A.** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 36466 de 31 de octubre de 2001, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000 y confirmando la Resolución No. 21605 de 31 de agosto de 2000.
8. La sociedad **PORVENIR S.A.** presentó, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad contra las Resoluciones Nos. 21605 de 31 de agosto de 2000, y 36466 de 31 de octubre de 2001.



9. 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:

10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.
11. Expresa, que la sociedad **PORVENIR S.A.** es titular del nombre comercial **PORVENIR S.A.**, el cual fue inscrito en Colombia el 14 de septiembre de 1993, bajo el certificado No. 6.798.
12. Indica, que el signo solicitado y el mencionado nombre comercial son confundibles. Por lo tanto, la solicitud presentada debe ser negada sobre la base del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
13. Sostiene, que la marca mixta **PORVENIR**, registrada bajo el certificado No. 179496 es notoriamente conocida. Se presentan pruebas que demuestran la mencionada notoriedad.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

14. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.
15. Expresa, que los signos en conflicto tienen significados diferentes.
16. Expresa, que el elemento gráfico de la marca mixta **PORVENIR** le otorga aún más distintividad al signo.

Por parte de la tercera interesada.

17. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles. Tienen un significado absolutamente diferente.
18. Expresa, que entre el signo solicitado y la marca mixta **PORVENIR** no existe conexión competitiva.
19. Manifiesta, que los signos en conflicto han coexistido de forma pacífica desde el año 2000.
20. Sostiene, que como las sociedades titulares de los signos en conflicto tienen objetos diferentes, no existe confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial **PORVENIR S.A.**
21. Agrega, que de conformidad con las pruebas presentadas, la marca mixta **PORVENIR** sólo es conocida dentro del sector de los fondos administradores de pensiones; en consecuencia, no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad.



IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

22. 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 A SER INTERPRETADAS.

23. La Corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: Los literales a), b), y e) del artículo 83, así como el artículo 84, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

24. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 81, 83 literal d), y 128 de la misma normativa.

25. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

DECISIÓN 344

(...)

Artículo 81

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

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

(...)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...)



d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*

b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*

c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*

d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.*

(...)

Artículo 128

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

VI. CONSIDERACIONES:

26. 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. El nombre comercial. Su protección en el marco de la Decisión 344.



- C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.
- D. Comparación entre signos mixtos.
- E. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
- F. La coexistencia marcaria de hecho.
- G. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.
- H. La conexión competitiva.

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

- 27. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto **PREVENIR**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
- 28. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
- 29. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 150-IP-2013:
- 30. “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: *“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”*.
- 31. De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
- 32. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - Determina 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.
- 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:



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

34. 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).¹

35. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad.

36. 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 le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La perceptibilidad

37. La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica 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 N° 132-IP-2004.

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.



Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

La susceptibilidad de representación gráfica.

38. Es la posibilidad de que el signo que se va 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.
39. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
40. 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 reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

B. EL NOMBRE COMERCIAL. SU PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.

41. En el proceso administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial **PORVENIR S.A.** Por tal motivo, se hace necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344.
42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 106-IP-2010:
43. El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:
 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
 - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
 - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras



que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

44. Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial.

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

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

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

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la



prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente N° 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de 1998)". (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006).

- Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error.
- Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.²

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

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

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

49. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Corte consultante deberá, al momento

² *"Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, 'De las marcas', están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales. Es decir, las Secciones denominadas 'De las licencias y transferencias de las marcas', 'De los lemas comerciales' y 'De las marcas colectivas', no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.*

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección 'De los derechos conferidos por la marca', y de las normas contenidas en la Sección 'De la cancelación del registro marcario'.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales".



en que el signo mixto **PREVENIR** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial **PORVENIR S.A.** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

50. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
51. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

52. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto **PREVENIR**, ya que se afirma que es confundible con los siguientes signos distintivos: marcas mixtas y denominativas **PORVENIR**, y nombre comercial **PORVENIR S.A.** Por esta razón, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.
53. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 106-IP-2010:
54. Los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagran causales de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establecen que no son registrables como marcas signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, o a un nombre comercial protegido, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.
55. 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 que haya sido 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.
56. De conformidad con lo expuesto, 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 entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.
57. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:



58. **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.
59. **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.
60. **La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
61. Por las particularidades del caso bajo estudio, se advierte que los signos en conflicto tienen significados diferentes:

- **“Prevenir:**

*Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin.
Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.
Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.
Advertir, informar o avisar a alguien de algo.
Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas.
Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción.
Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.*

- **Porvenir**

*Suceso o tiempo futuro.
Situación futura en la vida de una persona, de una empresa, etc.³.*

62. No obstante lo anterior, la corte consultante para determinar la similitud ideológica debe establecer si el público consumidor evocaría una idea idéntica o similar con los signos en conflicto. En el caso particular, debe analizar si las palabras **PREVENIR** o **PORVENIR** rememoran en el público consumidor cosas, acciones, situaciones, hechos, etc., que lo lleven a una misma o similar idea.
63. De todas formas, el análisis de registrabilidad que debe realizar la corte consultante, si bien debe tomar en cuenta el mencionado aspecto ideológico, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse con un ejercicio complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ortográfica y fonética, así como factores establecidos en los literales F, G y H de la presente providencia.

Reglas para el cotejo de signos distintivos.

64. 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 hacerlo de manera simultánea, 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, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

65. Los anteriores parámetros han sido adoptados⁴ por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: 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.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

66. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos **PREVENIR** y **PORVENIR**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.
67. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 55-IP-2013:
68. 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

⁴ El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta:

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



adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas⁵, logotipos⁶, íconos, etc.

69. 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.

70. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

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

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

72. 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:

- 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.

⁵ “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, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

⁶ 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 ESPAÑOL (RAE), 22ª. edición. 2001.



- 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.

73. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos **PREVENIR** y **PORVENIR**.

E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.

74. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto **PREVENIR** y los denominativos **PORVENIR** y **PORVENIR S.A.**, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos.

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

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

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

78. 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 **PREVENIR** y los denominativos **PORVENIR** y **PORVENIR S.A.**

F. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

79. La sociedad **PREVENIR S.A.**, argumentó que los signos en conflicto han coexistido de forma pacífica desde el año 2000. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho.

80. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011:

81. Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan. Sin embargo, existe un fenómeno denominado “**LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO**”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al



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

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003)”.

G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

82. La demandante argumentó que la marca **PORVENIR** es notoriamente conocida. En consecuencia, es adecuado abordar el tema de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad.
83. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el proceso 106-IP-2010:

La marca notoriamente conocida.

Concepto.

84. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.
85. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).

86. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.⁷

⁷ **OTAMENDI, Jorge.** “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255.



87. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

88. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:

“(...) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.⁸

“(...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...)”.⁹

89. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

90. Señala Zuccherino dentro del tema:

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”¹⁰.

Protección.

91. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas.

- **El principio de especialidad.**

92. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.

⁸ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág. 32.

⁹ **AREAN LALIN Manuel,** “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268.

¹⁰ **ZUCCHERINO Daniel.** “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.



- **El principio de territorialidad.**

93. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección:

94. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”?

- Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión.
- Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

95. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

96. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.¹¹

- El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
- El riesgo de asociación es cuando 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.
- El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

¹¹ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



- Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
97. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente:
98. El artículo 83, literal a), establece:
- “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*
- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.*
99. La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:
100. Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.
101. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.
102. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.
103. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
- “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para*



registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(...)

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)'

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca' (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(...)

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:



- *La protección de la marca notoriamente conocida se instaure para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.*
- *Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.*
- *Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.*

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada". (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: "CAPITAN Z", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).

La prueba de la notoriedad.

104. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.
105. De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:



“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

H. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

106. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”. Las marcas mixtas y denominativas **PORVENIR** amparan servicios de las clases 35, 36 y 42. La clase 35 ampara los siguientes servicios: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.” Y la clase 36 ampara los siguientes servicios: “Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.”
107. La tercera interesada en las resultas del proceso argumentó que entre el signo solicitado y la marca **PORVENIR** no existe conexión competitiva. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.
108. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el proceso 119-IP-2013:
109. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca **PORVENIR**, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.
110. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad¹² y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

¹² Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

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

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



111. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
112. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva para productos. Son perfectamente aplicables en para los servicios:

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

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

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

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

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



puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

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

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

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 la normativa comunitaria.

SEGUNDO: La corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto **PREVENIR** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial **PORVENIR S.A.** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

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

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

La corte consultante para determinar la similitud ideológica debe establecer si el público consumidor evocaría una idea idéntica o similar con los signos en conflicto. En el caso particular, debe analizar si las palabras **PREVENIR** o **PORVENIR** rememoran en el público consumidor cosas, acciones, situaciones, hechos, etc., que lo lleven a una misma o similar idea.



De todas formas, el análisis de registrabilidad que debe realizar la corte consultante, si bien debe tomar en cuenta el mencionado aspecto ideológico, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse con un ejercicio complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ortográfica y fonética, así como factores establecidos en los literales F, G y H de la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos **PREVENIR** y **PORVENIR**, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **PREVENIR** y los denominativos **PORVENIR** y **PORVENIR S.A.**, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

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

SÉPTIMO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección.

Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

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

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca **PORVENIR**, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.



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

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2006-00376, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte 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.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 178-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 9, 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 16 y 19 de la misma Decisión. Patente de invención: “PREPARACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN INGREDIENTE ACTIVO DISPERSADO EN UNA MATRIZ”. Actor: sociedad NYCOMED GMBH Proceso interno N°. 2010-00103.

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

**VISTOS:**

El 20 de agosto de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 9, 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 2010-00103;

El auto del 22 de enero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad NYCOMED GMBH.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos.

1. El 6 de junio de 2003, entró en fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PREPARACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN INGREDIENTE ACTIVO DISPERSADO EN UNA MATRIZ" solicitada por la sociedad NYCOMED GMBH.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°. 545, no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución N°. 4793 de 30 de enero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención solicitada. Contra dicha Resolución la sociedad NYCOMED GMBH presentó recurso de reposición.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución N°. 46172 de 11 de septiembre de 2009, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

5. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

a) Fundamentos jurídicos de la demanda

La **sociedad NYCOMED GMBH**, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:



1. El objeto de la invención es proporcionar “a la técnica una forma de dosificación farmacéutica que consiste de una matriz de excipientes seleccionados en la cual se dispersa, de manera uniforme, un ingrediente activo, en este caso roflumilast, sus N-óxidos y sales de los mismos. La matriz de excipientes consiste principalmente de parafina y las formulaciones se caracterizan por una gran estabilidad, liberación controlada del ingrediente activo, buenas características de flujo, buena capacidad de comprensión y por presentar un suministro uniforme del ingrediente activo”.

2. Se violó el artículo 9 de la Decisión 486, en vista a que la Oficina Nacional, basándose en el criterio de la oficina europea, considera que “la prioridad reclamada no corresponde a la primera divulgación de la invención ya que existe un documento en el arte previo que ya divulga parte de la invención” ya que el objeto fue divulgado en la solicitud DE19925710. Dicha anterioridad “no divulga la totalidad de la solicitud y solo se refiere a compuestos lábiles en ácido”.

3. Al respecto, “el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se limitó el alcance de la invención al compuesto ROFLUMILAST sus N-óxidos y sales de los mismos. Dicho compuesto **no es lábil en ácido**, por lo que no está comprendido dentro de la materia presente en la solicitud DE19925719, lo que significa que el examinador debió haber aceptado la prioridad reclamada a la luz del nuevo capítulo reivindicatorio. Afirma que “el capítulo reivindicatorio modificado corresponde enteramente al objeto de protección de la solicitud inicialmente presentada y, de acuerdo con su propia afirmación, era necesario aceptar la prioridad reclamada ya que las modificaciones sí cumplían con los requisitos”.

4. Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia consideró que no existía novedad en algunas de las reivindicaciones. Igualmente consideró el nivel inventivo de la invención.

5. Afirma que “el problema de la anterioridad difiere del objetivo de la presente solicitud, no existe motivación alguna para que el técnico con habilidad en la materia decida emplear los recubrimientos allí divulgados para mejorar la solubilidad del compuesto de otro compuesto como es el ingrediente activo de la presente solicitud. Por lo tanto, es claro que los recubrimientos de D1 solo pueden afectar la altura inventiva de la presente solicitud si se estudian en retrospectiva, ya que de otra forma no habría motivación suficiente para que el técnico, que busca incrementar la solubilidad del Roflumilast, seleccione particularmente los compuestos allí divulgados por sobre la gran variedad de recubrimientos disponibles en el estado del arte (...)”.

6. Agrega que “contrario a lo que la oficina de patentes ha venido afirmando desde un principio, la combinación de las matrices de D1 con Roflumilast no es una solución obvia para resolver el problema de la baja solubilidad del compuesto activo, de lo cual se concluye que, aun si a modo argumentativo se aceptaran los documentos citados por la oficina de patentes, los argumentos en contra de la altura inventiva de la solicitud carecen plenamente de fundamento ya que se basan en premisas falsas y un desconocimiento palpable de la materia objeto de la solicitud”.



b) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que:

1. La Superintendencia acertadamente advirtió la existencia de las anterioridades D1 BE 788756, D2 US3325272, D3 US3285925 Y D4 GB1082763.

2. Respecto a la violación del artículo 9 de la Decisión 486, dice “dado que la materia divulgada en la Descripción de la Solicitud EP 00126847.3 que fue presentada el 07/Diciembre/2000, sobre la cual se reivindica Prioridad, es tan difusa, mucha de esa materia ya estaba divulgada en la Solicitud de 19925710 que fue presentada el 07/Junio/1999, es decir seis (6) meses antes que se hubiese presentado la Solicitud sobre la cual se reivindica Prioridad”. Agrega “aunque el capítulo reivindicatoria de la Solicitud estudiada fue restringido de manera en que en él ya no se menciona la materia contenida en la Solicitud previa DE 19925710 (...) es claro que la Descripción aún contiene esa materia (...)” Y que de acuerdo al artículo 9 de la Decisión 486 “se entiende que el derecho de prioridad se reivindica para toda la Solicitud, la cual está compuesta por su Descripción y sus Reivindicaciones, y podrá basarse en una Solicitud anterior que también estará compuesta por su Descripción y sus Reivindicaciones. De manera que, dado que aún puede afirmarse que la presentación de la Solicitud sobre la cual se Reivindica Prioridad (como un todo, es decir su Descripción y sus Reivindicaciones) ha sido precedida por la presentación de la Solicitud DE 19925710 que contiene la misma materia, es claro que la Reivindicación de Prioridad no es válida”.

3. Afirma que “las formulaciones de DE 19925710, que contienen los mismos elementos de la formulación de la solicitud estudiada, se aplicaron al compuesto Roflumilast conformando la matriz que se reivindica en la solicitud estudiada”.

4. Sobre la violación de los artículos 14 y 18 “Se aclara que (a) no hay modificación sustancial en la matriz de la solicitud estudiada, en comparación con la matriz previamente conocida en DE 19925710; (b) no hay evidencia de algún efecto técnico producido por la matriz de la solicitud estudiada, que fuese inesperado para el experto en la materia, en comparación con el estado de la técnica conocido por él; y por tal razón se considera que la matriz es obvia para el experto en la materia y no tiene nivel inventivo.

5. Y que “aunque las matrices también son aptas para compuestos lábiles en ácido, ello no impidió que también sean apropiadas para compuestos tipo Roflumilast, y aún, para preparar compuestos activos en formulaciones entéricas, todo esto con base en los conocimientos generales del experto en la materia, quien conoce bien los elementos que conforman esta matriz, sus posibilidades y su capacidad de ser inertes e inocuos, entre otras”.

**CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en los artículos 9, 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman 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, la presentación de la solicitud de patente de invención fue en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 9, 14 y 18 de la Decisión 486, y; de conformidad con la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 16 y 19 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y,

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(...)

De la Reivindicación de Prioridad

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal



caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

(...)

De los Requisitos de Patentabilidad

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(...)

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en



cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

(...)"

1. Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad en general.

En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención.

Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que *“el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”*. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: *“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”*); *“lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.”* (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: *“La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”*. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO).

El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.



2. La novedad y el estado de la técnica.

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 16 de la Decisión 486, que no esté comprendida en el estado de la técnica.

La doctrina ha manifestado que *“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”*. ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención *“es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”*. (Proceso 129-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586 de 15 de febrero de 2008, patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N - METIL - N - ((2 - ISOPROPIL - 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 - DIFENIL - 3 - HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN).

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

En consecuencia y en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido *“que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.”* (Proceso 49-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005).

Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un



objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales *"la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica'. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior', las Cámaras han precisado que 'cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).*

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, *"no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida (...). La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428, de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).*

Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486:

"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad (...). La novedad absoluta, como



criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, 'PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA', en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321)." (Proceso 1-AI-1996, publicada en la G.O. A.C. Nº 234, de 21 de abril de 1997).

Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

"a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica". (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir:

"Una invención tal como se encuentra reivindicada es considerada nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione.



Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (ART. 52 (1) y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de 'manta' o 'toalla' que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habrá novedad". (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

El Juez consultante deberá determinar si los documentos D1, D2, D3 y D4 citados como anterioridades por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afectan el requisito de novedad en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

3. Nivel inventivo y el estado de la técnica.

La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo.

Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el



resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets,



op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene:

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo



10. 2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación



que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- *¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- *¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y*
- *¿de prever el resultado?*

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado).

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

El Juez consultante deberá determinar si los documentos D1, D2, D3 y D4, citados como anterioridades por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.

4. La susceptibilidad de aplicación industrial.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.



Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

5. De la Reivindicación de prioridad.

En vista a que en el proceso interno resulta fundamental dilucidar la cuestión de la reivindicación de prioridad, el Tribunal interpreta el presente tema.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra en su artículo 9 al tema de la Reivindicación de Prioridad, ya sea de una solicitud de patente, de un modelo de utilidad, de un diseño industrial y de una marca.

La doctrina ha señalado respecto a una titular que reivindique prioridad que éste puede *“invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”*. (Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19).

En este sentido y para el caso concreto, la normativa mencionada dispone que la primera solicitud de patente de invención le concederá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en un País Miembro una patente respecto de la misma materia. Sin embargo, para que opere este derecho de prioridad la primera solicitud deberá haber sido válidamente presentada en:

1. Otro País Miembro,
2. Ante una autoridad Nacional, regional o internacional con el cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión 486.

Respecto al alcance y a los efectos del derecho de prioridad se tomará en cuenta lo previsto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal ha señalado: *“Como se observa, el artículo 9 euisdem remite la reivindicación de prioridad a lo dispuesto en el Convenio de París¹. Es*

¹ El Convenio de París, en su artículo 4 establece lo siguiente: 1) *“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.*

2) *Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.*

3) *Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”.*



decir, “comunitariza” las normas pertinentes del Convenio de París en relación a dicho tema al establecer que ‘El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial’.

Los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina son parte del Convenio de París y, por lo tanto, se aplican sus previsiones, ya que encaja claramente dentro del supuesto de hecho del artículo 9 de la Decisión 486 cuando la relación se da con otro país signatario del Convenio de París. Esto también se da en el caso de Hungría que se adhirió al mencionado Convenio y entró en vigencia para dicho país en 1909.

El artículo 10 de la Decisión 486 dispone los pasos que han de observarse cuando se invoque la prioridad de conformidad con el artículo 9. Establece, entre otros requisitos, que deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación y la oficina ante la cual se presentó; además, indica que deberá acompañarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida”. (Proceso 193-IP-2013, de 27 de noviembre de 2013, marca: COHIBA y logotipo).

Se considera que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite, de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 486, por lo que se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este caso, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.

De conformidad con lo establecido, el Juez consultante para establecer si existe el derecho de prioridad, deberá de tener en cuenta que los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen el alcance y los efectos del derecho de prioridad extracomunitario, adoptando para ello los parámetros previstos en el Convenio de París, de conformidad con lo anteriormente mencionado.

Plazo.

En cuanto al plazo, para que un solicitante pueda beneficiarse del derecho de prioridad, podrá invocar el derecho que le corresponda por el término de 12 meses, contado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.



En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486.

El Juez consultante deberá determinar si los documentos D1, D2, D3 y D4 citados como anterioridades por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afectan el requisito de novedad en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

El Juez consultante deberá determinar si los documentos D1, D2, D3 y D4, citados como anterioridades por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.



CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 9 de la Decisión 486, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 2010-00103, 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.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO