



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.	
PROCESO 01-AI-2013	ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EJERCIDA POR LAS SOCIEDADES AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. (AMERANDES); GREENANDES PERÚ S.A.C. (GREENANDES); OCÉANO AGENCIA MARÍTIMA S.A. (OCÉANO); TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. (TPP); TMA S.A.C. (TMA), TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA S.A. (TRANSTOTAL); IAN TAYLOR PERÚ S.A.C. (ITP); MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. (MSC) y COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. (COSMOS) EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR INTERPRETAR Y POTENCIALMENTE APLICAR DE MANERA INCORRECTA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA DECISIÓN 671, ARMONIZACIÓN DE REGÍMENES ADUANEROS; Y, EL ARTÍCULO 4 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.....	2
PROCESO 231-IP-2014	Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) 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 134 literal a), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: ORES TIKAS (denominativa). Demandante: Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. Proceso interno 2010-00107. ....	18
PROCESO 244-IP-2014	Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo. Demandante: Sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA. Proceso interno: 06108-2011-0-1801-JR-CA-11. ....	35



---

**PROCESO 01-AI-2013**

**ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EJERCIDA POR LAS SOCIEDADES AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. (AMERANDES); GREENANDES PERÚ S.A.C. (GREENANDES); OCÉANO AGENCIA MARÍTIMA S.A. (OCÉANO); TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. (TPP); TMA S.A.C. (TMA), TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA S.A. (TRANSTOTAL); IAN TAYLOR PERÚ S.A.C. (ITP); MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. (MSC) y COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. (COSMOS) EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR INTERPRETAR Y POTENCIALMENTE APLICAR DE MANERA INCORRECTA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA DECISIÓN 671, ARMONIZACIÓN DE RÉGIMENES ADUANEROS; Y, EL ARTÍCULO 4 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

**Magistrada Ponente:** Leonor Perdomo Perdomo

---

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo de 2015, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la sentencia de la acción de incumplimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Los señores Magistrados Cecilia Luisa Ayllón Quinteros y José Vicente Troya Jaramillo, disienten de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participan de su adopción<sup>1</sup>.

**VISTOS:**

1. La demanda de Acción de Incumplimiento suscrita por las sociedades AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. (AMERANDES); GREENANDES PERÚ S.A.C. (GREENANDES); OCÉANO AGENCIA MARÍTIMA S.A. (OCÉANO); TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. (TPP); TMA S.A.C. (TMA), TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA S.A. (TRANSTOTAL); IAN TAYLOR PERÚ S.A.C. (ITP); MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. (MSC) y COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. (COSMOS) recibida en este Tribunal junto con sus anexos en 221 fojas, el 14 de octubre de 2013.
2. El auto de veinte de noviembre de 2013, por medio del cual el Tribunal dispuso la regularización de la demanda en razón de que no se había adjuntado el poder mediante el cual las sociedades actoras designaron como abogados a los doctores Luis Alfonso García Muñoz Najjar, Álvaro Gutiérrez Bendezú, Walter Robles Gonzales y Gonzalo Bernal Neumann. Al intento, concedió el término de quince días.
3. El auto de once de diciembre de 2013, mediante el cual el Tribunal a solicitud de parte otorgó un plazo adicional de diez para la regularización de la demanda.
4. El auto de 22 de enero de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la demanda contentiva de la acción de incumplimiento, y dispuso que se notificara a la parte demandada, la Republica del Perú, a fin de que presente su contestación en el término de cuarenta días.

---

<sup>1</sup> Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 012-J-TJCA-2015.



5. El auto de 6 de marzo de 2014, mediante el cual el Tribunal concedió a la parte demandada el término adicional de veinte días para la contestación de la demanda.
6. La contestación a la demanda suscrita por el doctor Édgar Vásquez Vela, Viceministro de Comercio Exterior de la República del Perú y por la doctora Sara Rosadio Colán, Asesora Legal de ese Viceministerio, recibida por el Tribunal el 3 de abril de 2014.
7. El auto de 30 de abril de 2014, mediante el cual el Tribunal dio por contestada la demanda, reconoció como representante de la República del Perú al doctor Édgar Vásquez Vela, reconoció la personería de los abogados Sara Rosadio Colán y Jorge Salas Vega para actuar en esta causa como apoderados de la República del Perú, y corrió traslado a las sociedades demandantes por diez días a fin de que se pronuncien sobre la excepción previa de falta de agotamiento de la vía comunitaria, planteada por la República del Perú.
8. El escrito de las sociedades demandantes, recibido el 26 de mayo de 2014, mediante el cual solicitaron el rechazo de la excepción previa.
9. El auto de 29 de agosto de 2014, mediante el cual el Tribunal dio por contestada la excepción previa por parte de las sociedades actoras, y dispuso solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina la remisión de una copia certificada del expediente interno de 11 de junio de 2013, correspondiente al reclamo presentado por las sociedades demandantes. Copia de dicho expediente se recibió en el Tribunal el 5 de septiembre de 2014.
10. El auto de 11 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal resolvió declarar infundada la excepción previa de falta de agotamiento de la vía comunitaria propuesta por la República del Perú, tener como pruebas las documentales ofrecidas y aportadas por las partes, no abrir periodo probatorio, y convocar a las partes a la Audiencia Pública para el 21 de octubre de 2014 a las 10:00 a.m.
11. La Audiencia Pública celebrada el 21 de octubre de 2014. En su oportunidad se comunicó a las partes que tenían el plazo de ocho días para presentar alegatos de conclusión.
12. Los escritos contentivos de los alegatos de conclusión que fueron presentados por las partes el 29 de octubre de 2014.
13. El auto de 21 de enero de 2015, en el que el Tribunal decidió convocar al Doctor Hernán Romero Zambrano, Primer Magistrado Suplente de la República del Ecuador, para que se integre al Tribunal, con el objeto de asegurar el quórum decisorio exigido por el artículo 32 del Estatuto en la tramitación de la presente acción de incumplimiento.

#### **ANTECEDENTES:**

##### **A. LAS PARTES.**

**Demandante:** AMERANDES TRANSPORTES LOGÍSTICOS S.A.C. (AMERANDES); GREENANDES PERÚ S.A.C. (GREENANDES); OCÉANO AGENCIA MARÍTIMA S.A. (OCÉANO); TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. (TPP); TMA S.A.C. (TMA), TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA S.A. (TRANSTOTAL); IAN TAYLOR PERÚ



S.A.C. (ITP); MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. (MSC) y COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. (COSMOS)

**Demandada:** República del Perú

## **B. ARGUMENTOS CONTENIDOS EN LA DEMANDA**

Las demandantes sustentan su escrito de demanda con los siguientes argumentos:

14. Manifiestan, que el 11 de junio de 2013, a través de sus apoderados, formularon reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por posible incumplimiento de la República del Perú en relación con la normativa comunitaria en materia de Armonización de Regímenes Aduaneros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 2 de la Decisión 425 y los artículos 1, 13 y 14 de la Decisión 623.
15. Afirman, que el 27 de junio de 2013 la Secretaría General formuló a los demandantes requerimiento respecto de una firma sin identificación, así como la falta de firma e identificación del abogado, confiriéndoles un plazo de 15 días para subsanar la irregularidad.
16. Señalan que el 21 de junio de 2013, la empresa AMERANDES y otros presentaron un escrito a la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante el cual solicitan que se tengan por subsanadas las omisiones señaladas en la Comunicación G-R/E.1.1/212/2013 de fecha 17 de junio de 2012.
17. Sostienen, que al haber transcurrido más de setenta y cinco días sin respuesta de la Secretaría General respecto de su reclamo, acudieron al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
18. Argumentan, que son agentes marítimos con autorización expedida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, y acreditados como operadores de comercio exterior ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
19. Afirman, que se encuentran afectados por el incumplimiento de la SUNAT en relación con las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser objeto de potenciales sanciones como consecuencia de la expedición de los informes SUNAT 089-2011-SUNAT-2B4000 y SUNAT 083-2012-SUNAT-4B4000.
20. Indican, que los mencionados informes son contrarios a la citada norma comunitaria, ya que sostienen que la información del manifiesto de carga transmitida electrónicamente adquiere el carácter de definitiva 48 horas antes del arribo del buque (plazo límite para transmitir el manifiesto de carga en la vía marítima) y, por lo tanto, la transmisión de la información errada o incompleta será plausible de sanción.
21. Sostienen, que el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671, dispone que la información del manifiesto de carga se considera definitiva en el momento de llegada del medio de transporte al territorio aduanero comunitario.
22. Enuncian, que la SUNAT se encuentra en un error, ya que al tener carácter de definitivo la transmisión electrónica del manifiesto de carga efectuada antes del arribo



del medio de transporte, cualquier error u omisión en la información transmitida dará lugar a la sanción a pesar que el medio de transporte aún no ha arribado o llegado al puerto en Perú.

23. Manifiestan, que la interpretación que efectúa la SUNAT ocasiona a los demandantes un grave perjuicio económico, incurriendo la República del Perú en incumplimiento flagrante de las normas andinas contenidas en la Decisión 671.

#### **C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.**

- La República del Perú contestó la demanda soportada en los siguientes argumentos:
24. Enuncia, que no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la etapa prejudicial, ya que nunca fue notificada del reclamo presentado ante la Secretaría General.
  25. Asevera, que las actoras han acudido simultáneamente a tribunales nacionales y al tribunal comunitario en contravención del mandato expreso de los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 49 de la Decisión 500.
  26. Enuncia, que los informes cuestionados se limitan a responder a las preguntas hipotéticas efectuadas por un particular respecto a las posibles infracciones a las que estarían sujetos los transportistas por la omisión o por una inadecuada transmisión del manifiesto de carga.
  27. Argumenta, que el artículo 9 de la Decisión 671 establece que las correcciones, modificaciones o cancelaciones de los manifiestos de carga se regularán de acuerdo a la legislación nacional de cada País Miembro.
  28. Afirman, que los informes y legislación aduanera se ajustan estrictamente a lo señalado en el numeral 1 de la Decisión 671, al considerar que la Ley General de Aduanas establece que la autoridad aduanera puede exigir al transportista la transmisión del manifiesto de carga previa a la llegada de la nave, tal como lo señala la norma comunitaria.
  29. Exponen, que es plenamente factible y conforme con el ordenamiento jurídico andino, la obligación de los transportistas de transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga en medios electrónicos en la forma y plazo establecidos en la legislación de cada País Miembro, por lo que no hay incumplimiento de la norma andina.

#### **D. AUDIENCIA**

30. De conformidad con el artículo 83 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el día 11 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Audiencia Pública con la asistencia de los representantes de las partes. De las intervenciones quedó constancia en el Acta respectiva. El contenido de las mencionadas intervenciones quedó plasmado en un CD que fue anexado al expediente.

#### **E. DE LAS PRUEBAS**

31. La parte actora, solicitó que se tenga como prueba de los hechos señalados en su demanda lo siguiente:



- Decisión 671 de Armonización de Regímenes Aduaneros.
- Solicitud de incumplimiento presentada ante la Secretaría General de 11 de mayo de 2013.
- Comunicaciones SG-R/E1.1/2/2/2013 de 17 de junio de 2013.
- Resoluciones de Gerencia General emitidas por la APN que listan a las agencias marítimas autorizadas a ejercer como tales en los distintos puertos del Perú en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 que incluyen a los demandados.
- Autorizaciones emitidas por la SUNAT que acredita a los demandantes como operadores de comercio exterior.
- Informe 089-2011-SUNAT-2B4000 de 26 de agosto de 2011.
- Informe 083-2012-SUNAT-4B4000 de 15 de junio de 2012.

32. La parte demandada incorporó como pruebas:

- Copia del nombramiento del Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Resolución 007-2013-MINCETUR.
- Copia de la comunicación SG/E/381/2014 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Escritos de reclamación presentado por la empresa MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. ante la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao.
- Escritos de reclamación presentados por la empresa COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. ante la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao.

## **F. DE LAS CONCLUSIONES DE LAS PARTES**

33. En su orden presentaron alegatos de conclusiones:

### **A. La República del Perú.**

34. Fundamenta sus alegatos en las siguientes consideraciones:

35. Afirma, que el reclamo presentado por las sociedades demandantes ante la Secretaría General de la Comunidad Andina no fue admitido, y se archivó al haber vencido el plazo para subsanar los requisitos de admisibilidad.
36. Asegura, que la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha cumplido con el requisito de agotar la vía administrativa.
37. Enuncia, que la acción de incumplimiento debe ser declarada infundada, toda vez que los demandantes han acudido simultáneamente a tribunales nacionales y al comunitario, en contravención del mandato expreso de los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 49 de la Decisión 500.

38. Expresa, que tanto la norma nacional como la comunitaria establecen que los transportistas o sus representantes se encuentran obligados a transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga por medios electrónicos.
39. Afirma, que "(...) cualquier adición o incorporación de documentos se puede efectuar hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada, es decir, la legislación nacional posibilita que el transportista efectúe agregaciones al manifiesto de carga más allá del momento de la llegada del medio de transporte, evidenciándose objetivamente que la legislación nacional está adecuada totalmente a la norma comunitaria".
40. Adiciona, que "(...) en cuanto a los informes cuestionados, éstos son el producto de una consulta realizada por un particular a la SUNAT, por lo que se advierte que la autoridad aduanera se limita a responder a las preguntas hipotéticamente efectuadas por un particular respecto a las posibles infracciones a las que estarían sujetos los transportistas por la omisión o por una inadecuada transmisión del manifiesto de carga".
41. Arguye, que de la lectura de los informes se advierte que éstos no limitan la posibilidad de los transportistas de modificar o rectificar los manifiestos de carga remitidos previamente a la autoridad aduanera, sino por el contrario, señalan que es posible realizar cualquier agregación de documentos de transporte o rectificación en la descripción de la mercancía ya manifestada, hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada.
42. Indica, que la República del Perú ha regulado mecanismos de modificación de los manifiestos de carga, lo que incluye la previsión de infracciones a través de su legislación nacional.
43. Argumenta, que los informes cuestionados enuncian que existe la obligación de los transportistas de transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga por medios electrónicos, en la forma y plazo establecidos en la legislación nacional, y su incumplimiento genera una sanción.
44. Sostiene, que las legislaciones internas de la República de Ecuador y la República de Colombia, se encuentran disposiciones que obligan al transportista a transmitir el manifiesto de carga previo a la llegada de la nave al puerto, y su incumplimiento o modificación fuera de los plazos genera una sanción.

#### **B. Las demandantes.**

Fundamentan sus alegatos en los siguientes argumentos:

45. Afirman, que "(...) los informes de la SUNAT establecen arbitrariamente y de forma contraria a la norma comunitaria andina, que la información contenida en la transmisión electrónica del manifiesto de carga, adquiere el carácter de definitivo a las 48 horas antes de la llegada del medio de transporte-nave a territorio nacional (...)".
46. Enuncian, que "(...) la transmisión de la información del manifiesto de carga se considera definitiva en el momento de llegada de la nave al territorio aduanero comunitario, y no a las 48 horas antes de la llegada de la nave".



47. Argumentan, que "(...) la interpretación que hace la SUNAT afecta potencialmente los derechos de los demandantes y genera una grave amenaza ya que trae como consecuencia potenciales sanciones infundadas establecidas a partir de una violación flagrante de normas del ordenamiento jurídico comunitario".
48. Aseguran, que "(...) los demandantes no han presentado reclamo alguno sobre este asunto ante las instancias nacionales debido a que estamos frente al incumplimiento de obligaciones de carácter supranacional asumidas por los Países Miembros, las cuales conforme a ley deben ser resueltas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su calidad de Órgano Jurisdiccional de este acuerdo de integración".
49. Enuncian, que "(...) los informes de la SUNAT permiten que se declare el carácter definitivo de la información vertida en el manifiesto de carga con anterioridad al arribo del medio de transporte de modo que cualquier rectificación o incorporación de documentos, implicará que se configure la infracción sancionable con multa prevista en el numeral 6 del inciso d) del artículo 192 de la LGA".

#### **CONSIDERANDO:**

50. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, concordados con las normas del Título II de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), y del Título II de su Reglamento Interno, mediante las cuales se regula lo pertinente a la Acción de Incumplimiento.
49. Que se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Incumplimiento, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado.
50. Que en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo establece la normatividad comunitaria andina, se procederá a dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

#### **I. OBJETO DEL INCUMPLIMIENTO.**

51. La acción incoada contra la República del Perú, tiene por objeto que el Tribunal se pronuncie sobre el supuesto incumplimiento de las siguientes normas comunitarias:
  - Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
  - Artículo 10 numeral 2 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **II. AGOTAMIENTO DE LA ETAPA PREJUDICIAL.**

52. De los antecedentes anotados se desprende lo siguiente:
  - a) Las sociedades actoras presentaron su reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina el 11 de junio de 2013;
  - b) La Secretaría el 17 de junio de 2013, solicita subsanar la petición;
  - c) El 20 de junio de 2013, se subsana lo requerido;
  - d) El 14 de octubre de 2013, las sociedades reclamantes presentan Acción de Incumplimiento ante el Tribunal Andino de Justicia;



- e) Que el 21 de noviembre de 2013, la Secretaría General de la Comunidad Andina solicita nueva subsanación previo a admitir el reclamo;
- f) Que con oficio 096-2014-MINCETUR/VMCE de 13 de marzo de 2014, el Viceministro de Perú solicita a la Secretaría indique el estado del reclamo presentado por las actoras;
- g) Que con oficio SG/E/381/2014 de 14 de marzo de 2014, la Secretaría General de la Comunidad Andina contesta indicando que el reclamo se encuentra archivado por haber vencido el plazo otorgado por los reclamantes para subsanar requisitos de admisibilidad.

53. Que, el tercer párrafo del artículo 24 y primer párrafo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia señalan que:

#### Artículo 24

“(…)

Si la Secretaría General no emite su dictamen dentro de los **setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo** o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal. (subrayado fuera de texto).

#### Artículo 25

Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

(…)”.

54. Que de conformidad con las normas transcritas, y los hechos expuestos las compañías demandantes efectivamente acudieron a la Secretaría General de la Comunidad Andina y una vez regularizada la demanda y vencido el término sin obtener respuesta, instauraron la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Acción de Incumplimiento, adoptando su requerimiento a lo contemplado en la normativa comunitaria.

### III. LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

55. La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.

56. La competencia para conocer de dicha acción fue asignada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desde el mismo Preámbulo del Tratado Fundacional, cuando se constituye como el órgano jurisdiccional comunitario, con un nivel supranacional, autónomo e independiente, con la capacidad en el desempeño de su función judicial de declarar e interpretar el Derecho Comunitario, aplicarlo de manera uniforme e imparcial dirimiendo las controversias que surjan entre los Países Miembros de la Comunidad Andina.



57. La labor del Tribunal, en este marco, es lograr un clima de armonía y de respeto total del Ordenamiento Comunitario Andino. Es así como los Países Miembros, han puesto en cabeza de este organismo supranacional la función de dirimir las controversias que pueden suscitarse entre una conducta determinada de cualquiera de ellos y el ordenamiento jurídico comunitario, lo que sin duda genera un clima de seguridad jurídica entre los actores del proceso subregional de integración. Con este instrumento, el Tribunal determina el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de acatar y no obstaculizar la aplicación del ordenamiento comunitario Andino.
58. De conformidad con lo dispuesto en las normas constitutivas citadas, el Tribunal puede conocer de la Acción de Incumplimiento a instancia de la Secretaría General o por iniciativa de los Países Miembros y de los particulares afectados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.
59. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal se ha manifestado en relación con la naturaleza de esta acción:

“En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture). Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación”.<sup>2</sup>

60. De las normas que regulan la acción en comento, se desprende que antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina un procedimiento precontencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre un diálogo entre dicho Órgano Comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa. Debe en esa fase otorgarse al País, respecto del cual se formula el reclamo, la oportunidad procesal para corregir su conducta y es a partir de la formulación de una nota de observaciones por parte de la Secretaría General, que el País cuestionado puede presentar las explicaciones justificativas de su conducta de incumplimiento.

#### IV. CUESTIONES EN DEBATE.

- Los Informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, si son vinculantes de conformidad con la normativa interna peruana, podrían considerarse como el vehículo de incumplimiento del ordenamiento andino por parte de la República del Perú
- Los Informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, aun siendo no vinculantes podrían considerarse como vehículo de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino por parte de la República del Perú

<sup>2</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso N° 4-AI-98. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 520, de 20 de diciembre de 1999.

- Los Informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, al establecer que la información contenida en el manifiesto de carga adquiere el carácter de definitiva cuarenta y ocho (48) horas antes de la llegada del medio de transporte al territorio nacional, vulneran el ordenamiento jurídico comunitario andino, específicamente los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina

## V. RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y ANÁLISIS DE LOS CARGOS.

### A. Primer problema jurídico.

61. Si los informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, si son vinculantes de conformidad con la normativa interna peruana, podrían considerarse como el vehículo de incumplimiento del ordenamiento andino por parte de la República del Perú.
62. El Tribunal advierte que una vez revisada la normativa interna peruana<sup>3</sup>, no se encontró de manera nítida que los informes expedidos por la SUNAT sean vinculantes. Por tal razón, se analizará el primer problema jurídico.
63. El párrafo segundo del artículo 107 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determina qué tipo de conductas asumidas por los países miembros serían consideradas como objeto de una acción de incumplimiento. Su texto es el siguiente:

“Artículo 107.- Objeto y finalidad

#### <sup>3</sup> **REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SUNAT.**

Artículo 118°.- Intendencia Nacional Jurídica La Intendencia Nacional Jurídica es un órgano dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico, encargado de interpretar el sentido y alcance de las normas con carácter vinculante y elaborar proyectos de normas, en materia tributaria, aduanera y otras vinculadas a los conceptos cuya administración o recaudación se hubiere encargado a la SUNAT mediante Ley, así como aquellas otras materias encargadas a la SUNAT conforme a Ley. También absuelve consultas y elabora proyectos de normas en asuntos penales vinculados a las materias antes mencionadas.

**LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** (Ley 27444, de 11.04.2001):

#### **Artículo 171.- Presunción de la calidad de los informes**

"171.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes. 171.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley."

#### **LEY GENERAL DE ADUANAS** (Decreto Legislativo 1053, de 27.06.2008): **Artículo 12°.- Interpretación y emisión de pronunciamientos**

"La Administración Aduanera está facultada para interpretar y emitir pronunciamiento técnico-tributario sobre los alcances de las disposiciones legales en materia aduanera".

**REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SUNAT** (Decreto Supremo 115-2002-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 28-10-02):

#### **Artículo 152.- Son funciones de la Gerencia Jurídico Aduanera:**

"(...)

c) Emitir opinión respecto a los expedientes de nulidad, queja y apelación en materia aduanera y proyectar, de ser el caso, las resoluciones correspondientes.

(...)

e) Absolver consultas internas referidas al sentido y alcance de las normas aduaneras formuladas por los Organos de la Institución, cuando el caso amerite.

f) Absolver las consultas que versen sobre el sentido y alcance de las normas vinculadas a materia aduanera, formuladas por las entidades representativas de las actividades económicas, laborales y profesionales, así como por las entidades del sector público nacional autorizadas por el Código Tributario para presentar consultas por escrito a la Institución.

g) Elaborar los proyectos de Directivas y Circulares que interpreten de manera general el sentido y alcance de las normas vinculadas a materia aduanera.

(...)"

(...)

La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.”

64. Como claramente se puede apreciar, pueden constituir incumplimiento las acciones u omisiones realizadas o cometidas en cualquiera de los países miembros, representadas en lo siguiente:
  1. Expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino.
  2. La no expedición de normas para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico comunitario andino.
  3. Cualquier acto u omisión opuestos al ordenamiento jurídico comunitario andino.
  4. Cualquier acto u omisión que de alguna manera dificulten u obstaculicen la aplicación del ordenamiento comunitario andino.
65. Si de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano se concluye que los informes estudiados son vinculantes, el Tribunal encuentra que aquellos encajarían perfectamente en la primera categoría mencionada anteriormente, es decir, serían normas internas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino.

#### **B. Segundo problema jurídico.**

66. Si los Informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, aun siendo no vinculantes podrían considerarse como vehículo de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino por parte de la República del Perú.
67. De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, si en el ordenamiento jurídico peruano los informes mencionados no son considerados como vinculantes, el Tribunal encuentra que encajarían perfectamente en las dos últimas categorías mencionadas anteriormente, como se explicará en las líneas que siguen.
68. Si bien los informes de la SUNAT no serían considerados normas jurídicas por la falta de su carácter vinculante, sí pueden ser el móvil de incumplimiento, ya que pueden constituir: i) un acto opuesto al derecho andino y/o ii) un acto que de alguna manera dificulte la aplicación de dicho derecho andino.
69. Las entidades administrativas de carácter técnico o sectorial son los órganos de ejecución de políticas y normativa técnica o sectorial a nivel nacional (ministerios, secretarías, institutos, establecimientos públicos, etc). Son organismos muy importantes porque fijan los parámetros de aplicación de las leyes y decretos nacionales. En este sentido, mediante normas vinculantes como resoluciones, directivas, etc., pueden fijar parámetros reglamentarios para su correcta ejecución, y mediante actos no vinculantes como los informes, declaraciones, consultas, etc., pueden establecer un canal de dialogo con el administrado que acude para la prestación de sus servicios, indicándole formas, parámetros y escenarios interpretativos para su adecuada actuación ante la entidad. Este tipo de “derecho suave” puede tener efecto jurídico, ya que plasma la manera en que cierta entidad estatal entiende la interpretación de las normas jurídicas aplicables. En este sentido, se advierte que este tipo de mecanismo, aunque no sea vinculante, podría constituir una

vulneración del ordenamiento jurídico comunitario andino, o por lo menos podría generar una barrera para su correcta aplicación. Simplemente los administrados seguirán el parámetro interpretativo de la entidad aunque se plasme en plataformas no vinculantes.

70. Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de la República del Perú, es el canal estatal de dialogo con el administrado peruano en materia aduanera y tributaria. Su interpretación plasmada en informes o en absolución de consultas es el parámetro de actuación del usuario peruano de los servicios que presta. En este sentido, sus informes tienen efectos reales y, en consecuencia, podría constituir un mecanismo claro de incumplimiento de las normas comunitarias. Además, ubicar al administrado andino con esquemas contrarios al ordenamiento jurídico comunitario es, en últimas, negar una correcta aplicación del mismo.

### C. Tercer problema jurídico.

71. Si los Informes Nos. 089-2011-SUNAT/2B4000 y 083-2012-SUNAT/4B4000, expedidos por la SUNAT, al establecer que la información contenida en el manifiesto de carga adquiere el carácter de definitiva cuarenta y ocho (48) horas antes de la llegada del medio de transporte al territorio nacional, vulneran el ordenamiento jurídico comunitario andino, específicamente los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina

72. Los informes establecen lo siguiente:

#### **Informe No. 089-2011-SUNAT/2B4000**

“Sobre el particular, el artículo 103 de la Ley General de Aduanas establece, respecto de la transmisión del manifiesto de carga de ingreso, que el transportista o su representante en el país deben transmitir hasta antes de la llegada del medio de transporte, en medios electrónicos, la información del manifiesto de carga y demás documentos, en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.

(...)

En cuanto al plazo para realizar dicha transmisión electrónica en la vía marítima, el referido artículo 143 del Reglamento General de Aduanas señala que se efectúa hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la llegada de la nave.

(...)

Una vez vencido el plazo establecido por el Reglamento de la Ley General de Aduanas para la transmisión del manifiesto de carga según el tipo de manifiesto del que se trate, la mencionada transmisión adquiere carácter de definitiva y en consecuencia, cualquier agregación de documentos de transporte o rectificación en la descripción de la mercancía ya manifestada, configurará la comisión de la infracción tipificada por el numeral 6) del inciso d) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas”.

#### **Informe No. 083-2012-SUNAT/4B4000**

“(...) la infracción prevista por el numeral 11 inciso d) del artículo 192 de la LGA, sanciona con multa aplicable a los transportistas cuando: ‘No transmitan a la

Administración Aduanera la información del manifiesto de carga de llegada y sus demás documentos, dentro del plazo establecido’.

En tal sentido, la referida infracción resulta aplicable sobre aquellos supuestos en los que el transportista no cumple con transmitir el manifiesto de carga y/o los demás documentos que se encuentra obligado a presentar dentro del plazo otorgado por el artículo 143 del Reglamento de la LGA, esto es en la vía marítima antes de las 48 horas antes de la llegada de la nave o antes de la llegada de la nave cuando la travesía sea menor a ese plazo.

Como se señaló en el numeral anterior, cuando en la transmisión del manifiesto efectuada dentro del plazo de la ley y con la conformidad de la Autoridad Aduanera, se hubiera omitido documentos de transporte, la infracción en la que el transportista se encuentra incurso es la prevista en el numeral 6 del inciso d) del artículo 192 de la LGA, salvo que los documentos omitidos sean transmitidos a la autoridad aduanera antes del vencimiento del plazo legalmente habilitado para la transmisión del manifiesto según los lineamientos señalados en la pregunta anterior.

(...).”

73. Por otro lado, las normas que se consideran vulneradas establecen lo siguiente:

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

“**Artículo 4.-** Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”

#### **Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

“**Artículo 10.-** Manifiesto de carga transmitido por medio electrónico

(...)

2. La información del manifiesto de carga transmitida previamente se considerará definitiva en el momento de llegada del medio de transporte al territorio aduanero comunitario.”

#### **1. Análisis de los cargos.**

##### **a. Violación del artículo 10, numeral 2, de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

74. Realizada la lectura y análisis de los informes objeto del incumplimiento y de la norma considerada como violada, el Tribunal encuentra un incumplimiento objetivo de esta última por parte de la República del Perú.

75. La jurisprudencia del Tribunal ha acuñado el término “incumplimiento objetivo” en el sentido de que “(...) se determina por la simple confrontación de las normas comunitarias vulneradas y la acción u omisión del país contraventor”. (Proceso 49-AI-2002. Sentencia del 8 de octubre de 2003, publicada en la G.O. 1047 del 31 de marzo de 2004.)

76. El numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671, establece claramente que la información del manifiesto de carga transmitida por medio electrónico se considerará definitiva en el momento de llegada del medio de transporte al territorio aduanero comunitario, mientras que los informes de la SUNAT determinan que dicha información tendrá carácter definitivo una vez vencido el plazo establecido en el Reglamento de la Ley General de Aduanas, esto es 48 horas antes de la llegada de la nave. Es evidente, entonces, que el plazo en uno y en otro caso tienen una diferencia de 48 horas, lo que tiene unos efectos importantísimos en cuanto a: i) la posibilidad de modificar y reformar el manifiesto de carga y ii) el cumplimiento de los supuestos de hecho de las sanciones en caso de inexactitudes en dicho documento en relación con la mercancía transportada.
77. Miremos estos puntos para tener una ambientación de los efectos prácticos del incumplimiento objetivo por parte de la República del Perú.
78. El manifiesto de carga tiene una definición normativa contenida en el artículo 1 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Documento que contiene información respecto del medio de transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, que debe presentar todo transportista internacional a la aduana de un País Miembro".
79. Esto quiere decir que dicho documento es vital para que la administración de aduanas verifique la concordancia entre lo que el transportista dice transportar y lo que realmente transporta. Por lo tanto, el transportista tiene la obligación de asegurar que todas las mercancías sean incluidas en el manifiesto (artículo 8, numeral 1), presentarlo con anterioridad o a la llegada del medio de transporte a puerto (artículo 9, numeral 2).
80. La normativa comunitaria, teniendo en cuenta la importancia de dicho documento, reguló su contenido de la siguiente manera (artículo 9, numeral 3):
- a) Identificación del medio de transporte y transportista;
  - b) El número de cada uno de los conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, según corresponda al modo de transporte;
  - c) El nombre del expedidor y del destinatario;
  - d) La identificación de la unidad de carga;
  - e) El número de bultos, clase de embalaje, o mercancías a granel según corresponda;
  - f) El peso e identificación genérica de las mercancías;
  - g) La indicación de carga consolidada, cuando así viniere, señalándose en este caso, el número del documento consolidado;
  - h) Procedencia de las mercancías;
  - i) Lugar de destino; y,
  - j) La fecha de salida y de llegada de las mercancías."
81. Las inconsistencias pueden acarrear cierto tipo de sanciones de conformidad con la normativa interna. Por tal, razón es de especial importancia determinar cuándo el manifiesto de carga o la información que contiene tiene carácter definitivo. Según la normativa comunitaria, como ya se advirtió anteriormente, de una manera muy diáfana estableció su carácter definitivo al momento de llegada del medio de transporte, lo que implica, por su puesto, que toda modificación antes de dicho supuesto se encuentra amparada por la normativa comunitaria. Dicha previsión tiene su razón de ser en la "oportunidad" que se le otorga al transportista de verificar



certeramente su mercancía a bordo, con el fin de evitar inconsistencias y problemas aduaneros.

82. En efecto, se sustenta en que es la última oportunidad que tiene el capitán del buque para revisar y confrontar la conformidad de la información transmitida electrónicamente en forma previa, con la que entregará físicamente al momento llegada de la nave a puerto libre de todo riesgo. Con esto garantiza que el control y vigilancia de la aduana discurra sin ningún problema.
83. En consecuencia con todo lo manifestado anteriormente, la República del Perú, mediante la expedición de los dos informes de la SUNAT incurrió en un incumplimiento objetivo del numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.
84. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte a la República del Perú que debe revisar toda su normativa interna relacionada con el manifiesto de carga y su carácter definitivo (leyes, reglamentos, informes, resoluciones, circulares, etc.), con la finalidad de que si son contrarias a la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina se tomen las medidas pertinentes y, de esta manera, evitar que se presente una nueva acción de incumplimiento sobre este asunto

**b. Violación del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

85. Como efecto de lo dicho en acápite anterior, el Tribunal también encuentra un claro incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La República del Perú, mediante las acciones tomadas por la SUNAT se encuentra incumpliendo la normativa comunitaria andina y, por lo tanto, está vulnerando su deber de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
86. El mencionado artículo prevé que el incumplimiento puede darse con cualquier clase de medida que viole el derecho comunitario u obstaculice su aplicación, lo que fue desarrollado por el ya estudiado artículo 7 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**VI. COSTAS.**

87. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 90 del Estatuto del Tribunal:

“La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas, siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”.

88. La parte demandante en su escrito de demanda solicitó el pago de costas de la siguiente manera:

“Igualmente solicitamos que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, en su pronunciamiento se exhorte a la República del Perú que adopte todas las medidas necesarias a fin de que cese la medida demandada y ponga fin al señalado incumplimiento, con expresa condena en costas a la parte demandada”.

89. Sobre la base de los antecedentes antes expuestos,





**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, obrando de conformidad con los artículos 4, 23 y 27 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 4, 90 y 107 de su Estatuto,

**DECIDE:**

**PRIMERO:** Declarar que la República del Perú ha incurrido en incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 10, numeral 2, de la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 111 de su Estatuto, la República del Perú deberá corregir los informes 089-2011-SUNAT-2B4000 de 26 de agosto de 2011 y 083-2012-SUNAT-4B4000 de 15 de junio de 2012, y disponer que la información contenida en el manifiesto de carga transmitido por medio electrónico tiene carácter definitivo al momento de la llegada del medio de transporte al territorio comunitario, de conformidad con el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 y, por lo tanto, cualquier modificación, corrección o adición antes de que transcurra dicho plazo no es objeto de sanción alguna, sin que pueda aplicarse la sanción establecida en el numeral 6, del inciso d) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas del Perú.

**TERCERO:** De conformidad con lo expuesto en el artículo 91 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta sentencia tendrá fuerza obigatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación y es aplicable en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de homologación o Exequatur. Para su cumplimiento el País infractor tendrá un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, acorde con el artículo 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**CUARTO:** Condenar en costas a la República del Perú.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Sentencia los Magistrados que participaron en su adopción.

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

Luis José Díez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Sentencia el Presidente y el Secretario.



Luis José Díez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese la presente Sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.

---

**PROCESO 231-IP-2014**

**Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) 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 134 literal a), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: ORES TIKAS (denominativa). Demandante: Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. Proceso interno 2010-00107.**

**Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.**

---

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince.

**VISTOS:**

El 6 de noviembre de 2014, 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 al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 2010-00107.

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

**A. 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:

**Partes en el proceso interno.**

**Demandante:** Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc.  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.  
**Tercero interesado:** Sociedad Distribuciones Ores Limitada

**Hechos.**

1. El 21 de abril de 2008, la sociedad Distribuciones Ores Limitada, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ORES TIKAS (nominativa) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 596 de 30 de septiembre de 2008.
3. El 13 de noviembre de 2008, la Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca OREO registrada en la Clase 30.
4. Por Resolución 25903 de 27 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.
5. El 30 de junio 2009, la sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. presentó recurso de apelación contra la Resolución 25903.
6. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución 48312 de 28 de septiembre de 2009, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 25903.
7. La sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho impugnando las Resoluciones 25903 y 48312.
8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

**Argumentos de la demanda.**

9. La sociedad **Kraft Foods Global Brands Llc.** presentó demanda bajo los siguientes argumentos:
10. Es titular de las marcas OREO (denominativa) para las Clases 29 y 30, OREO PACKAGE DESIGN, OREO COOKIE BARZ & PACKAGE DESIGN IN COLOR y OREO PACKAGE DESIGN IN COLOR para la Clase 30.
11. El acto impugnado vulnera el contenido del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, pues no obstante haberse demostrado durante el trámite administrativo el carácter notorio de la marca OREO (denominativa) se concedió el registro de la marca solicitada. Agregó que la marca ORES TIKAS (denominativa) pretende amparar los mismos productos de la Clase 30 y productos directamente relacionados con la marca opuesta.
12. El signo registrado se comercializa en el mismo mercado, lo cual puede crear una confusión directa o indirecta a los consumidores, pues éstos pueden pensar que los productos identificados con la marca ORES TIKAS (denominativa) forman parte de una nueva línea de los productos de la accionante.
13. Existe una violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la marca ORES TIKAS es similarmente confundible con la marca opuesta. Así pues señala que existe una similitud gráfica y visual que se presentan en las expresiones en conflicto, siendo que el



signo solicitado reproduce la mayoría de los elementos que componen la marca OREO (3 de los 4 elementos que la componen), asimismo al ser pronunciados los signos en controversia, ambos generan un sonido muy similar.

14. Agregó, asimismo, que dichos signos poseen una similitud visual y conceptual.

#### **Argumentos de la contestación a la demanda.**

15. **La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:
16. El signo ORES TIKAS (denominativo) visto en su conjunto ortográfico, fonético e ideológico, es suficientemente distintivo de las marcas opositoras. Al respecto señala que el signo solicitado a pesar de compartir algunas letras de las marcas enfrentadas, cuenta con dos expresiones, la cuales contienen cuatro sílabas, lo que permite que sea más extenso en su conjunto gramatical, diferenciándose asimismo, en cuanto a su conjunto de consonantes.
17. Desde el punto de vista conceptual el signo solicitado no tiene definición alguna en la lengua española.
18. Al no existir identidad o semejanza, no existe riesgo de confusión toda vez que el consumidor logra diferenciar los productos en el mercado, reconociendo su origen empresarial, pues el signo ORES TIKAS es suficientemente distintivo de las marcas opuestas. Precisa que a pesar que los signos compartan algunas letras, ello no es suficiente para que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de los signos opositores.
19. Asimismo, tampoco existe el riesgo de dilución, pues no existe uno de los presupuestos necesarios para ello, como que los signos confrontados sean idénticos o semejantes entre sí.

#### **Tercero interesado.**

20. **La sociedad Distribuciones Ores LTDA**, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:
21. La Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a derecho pues hizo un examen minucioso del signo ORES TIKAS (denominativo), analizando todos sus elementos característicos que hacen parte integrante del mismo, y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro.

#### **B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

22. Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
23. 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;
24. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:



- Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>.
- De oficio: 134 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> “**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

(...)

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

<sup>2</sup> “**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)

**Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...)

(...)

**Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

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

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

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



### C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.  
Riesgo de confusión o de asociación.  
Similitud gráfica, fonética e ideológica.  
Reglas para el cotejo de los signos distintivos.
2. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
3. Signos de fantasía.
4. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos en el mercado (se hará énfasis en el riesgo de dilución y de uso parasitario).

### D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

#### 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

25. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ORES TIKAS (denominativo) solicitado por la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LIMITADA y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición OREO (denominativa) registrada a favor de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. En el escrito de demanda, la sociedad demandante argumenta que también es titular de los registros OREO PACKAGE DESIGN, OREO COOKIE BARZ & PACKAGE DESIGN IN COLOR.
26. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
27. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

---

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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



28. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

29. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
31. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
32. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
33. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
34. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos



encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
36. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
37. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
38. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
39. **La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
40. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
41. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

#### **Reglas para efectuar el cotejo de marcas.**

42. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:





1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

43. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

## **2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.**

44. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado ORES TIKAS es denominativo, mientras que el signo sobre la base de la cual se presenta la oposición es OREO denominativa. Además, la sociedad demandante, KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., manifiesta ser titular de las marcas OREO PACKAGE DESIGN, OREO COOKIE BARZ & PACKAGE DESIGN IN COLOR y OREO PACKAGE DESIGN IN COLOR mixtas. También, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto.

### **Signos denominativos.**

45. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
46. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico

(...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

### **Signos mixtos.**

47. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
48. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

### **Comparación entre signos denominativos.**

49. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
  1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
  2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
  3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
50. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
51. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
52. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:



“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001).

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

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

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

53. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
54. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
55. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos precedentemente.



### 3. Signos de fantasía.

56. En el proceso se debate si el signo ORES TIKAS (denominativo) constituye un signo de fantasía, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
57. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).
58. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
59. Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo ORES TIKAS constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

### 4. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos en el mercado.

60. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que el demandante manifestó que no se ha valorado la condición de notoriedad de la marca que ostenta el signo distintivo de la actora. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riesgos en el mercado.
61. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

#### “1. Definición.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## **2. Protección.**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario<sup>3</sup>.

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

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

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente

3

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

conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

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

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

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

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

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.<sup>4</sup>

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

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

<sup>5</sup> *Ibidem*. Pág. 247.



### 3. Prueba.

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

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

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

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

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

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

62. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

- “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una





marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.

- En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (...).
- En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
- El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incurriera en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor". (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

63. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** emite el siguiente,

**PRONUNCIAMIENTO:**



**PRIMERO:** No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

**SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

**TERCERO:** El juez consultante deberá determinar si el signo ORES TIKAS (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

**CUARTO:** En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

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

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá



dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Luis José Diez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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

---

#### **PROCESO 244-IP-2014**

**Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo. Demandante: Sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA. Proceso interno: 06108-2011-0-1801-JR-CA-11.**

**Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.**

---

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

#### **VISTOS:**

El 10 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136

literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 06108-2011-0-1801-JR-CA-11.

El auto de 12 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

#### **A. 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:

#### **Partes en el proceso interno.**

**Demandante:** BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA  
**Demandado:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú.  
**Tercero interesado:** BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

#### **Hechos.**

1. El 9 de abril de 2010, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, solicitó el registro como marca del signo BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo (reivindicó los colores) para distinguir servicios financieros y bursátiles de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La solicitud fue publicada en el diario oficial “El Peruano” a la que no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI de 29 de noviembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base de la marca BMV (denominativa) de titularidad de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. registrada para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 21 de diciembre de 2010, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA formuló recurso de apelación contra lo resuelto mediante Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI.
5. Mediante Resolución 1728-2011/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación formulado, y confirmó lo resuelto mediante Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI.
6. Con fecha 16 de noviembre de 2011, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, interpuso demanda contenciosa administrativa, peticionando la nulidad de la Resolución 1728-2011/TPI-INDECOPI.
7. Mediante sentencia dictada el 20 de enero de 2014, la Primera Instancia Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima (Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo), declaró infundada la demandada.
8. La sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA presentó recurso de apelación.



9. Mediante Resolución número tres de 8 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima – Subespecialidad en Temas de Mercado, suspendió el trámite del proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

#### **Argumentos de la demanda.**

**BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA**, presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

10. Las marcas poseen suficientes elementos que las diferencian y que, por lo tanto, permiten su coexistencia en el mercado.
11. Expone que los términos utilizados en la conformación de las marcas en controversias difieren total y completamente.
12. El signo solicitado presenta elementos gráficos, cromáticos y figurativos que lo distinguen suficientemente respecto de la marca registrada. Señala, asimismo, que la marca solicitada tiene una composición mixta, siendo que cuenta con elementos figurativos adicionales a la denominación “BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA”, tales como la grafía especial de sus términos y el color blanco que acompaña a las mismas.
13. Por otro lado, la pronunciación de las marcas en controversia será completamente distinta pues no solo difieren en su extensión sino en la posición de las letras, así como en la presencia de vocales que intensifica aún más las diferencias ya existentes.
14. Concluye la empresa que el signo solicitado no genera riesgo de confusión en los consumidores, y que dicho signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

#### **Argumentos de la contestación a la demanda.**

El **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI**, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

15. Los signos en controversia son confundibles, pues al analizar los elementos relevantes de los signos “BNB” y “BMV” se aprecia que presentan similitud fonética, dado que tienen una pronunciación y entonación muy similar, hecho que impide su coexistencia en el mercado. Agregó, que las diferencias a nivel gráfico o denominativo no son capaces de diferenciar los signos confrontados.
16. En el signo solicitado sólo la denominación “BNB” es relevante debido a que aparece en un tamaño mucho mayor al de los otros términos que conforman el signo, siendo dicho elemento el que determina la impresión en conjunto del signo solicitado.
17. Precisa que la apreciación en conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de la oficina nacional de valorar el elemento de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria.
18. Siendo ello así, dado que existe una vinculación entre los servicios que distinguen los signos confrontados y estando a la similitud fonética que existe entre éstos, no es posible la coexistencia de la marca registrada con el signo solicitado.

**Argumentos del tercero interesado.**

19. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. de C.V.

**Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.**

El acto procesal que resolvió el petitorio postulado, declarando infundado el mismo, se sustentó en los siguientes fundamentos:

20. Si bien es cierto, que es un criterio general la apreciación en conjunto de los signos, también lo es que, tratándose de signos mixtos (sic) hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante (gráfico o denominativo) que determina la dimensión característica del signo y así establecer la impresión en su conjunto del signo.
21. En el caso en concreto, se aprecia que la dimensión característica del signo es dada por el elemento denominativo, apreciándose que el color de fondo con figura cuadrangular, la grafía especial y colores de las letras son ornamentales y carecen de originalidad y notoriedad tal que los revistan de fuerza distintiva, no resultando importantes a efectos de informar el origen empresarial de los servicios al consumidor.
22. Dentro del signo solicitado la denominación BNB es la de mayor fuerza distintiva y, por tanto, dominante y susceptible de permanecer en la mente del consumidor, siendo el elemento que determina la impresión de conjunto del signo.
23. Advierte que las denominaciones BNB y BMV, tienen pronunciación muy semejante, debido a que comparten la misma letra inicial (B), las letras "N" y "M" se pronuncian muy parecido, las letras finales de cada signo ("B" y "V") pueden ser pronunciados idénticamente; resultando de ello, en consecuencia, una impresión fonética muy similar.
24. Respecto a los servicios distinguidos por los signos en cuestión, se advierte que existe una relación de identidad, pues el signo solicitado pretende distinguir servicios financieros y bursátiles, mientras que el signo registrado distinguen servicios financieros y algunos servicios bursátiles, hecho que no ha sido cuestionado por la demandante.
25. En consecuencia, se determina la existencia de un riesgo de confusión o de asociación.

**Argumentos del recurso de apelación.**

**BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA**, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que:

26. Se expone como un hecho nuevo, que el 24 de mayo de 2013, el Banco de Bolivia S.A., empresa accionista mayoritaria y empresa matriz de la demandante, solicitó la cancelación del registro de la marca de servicio constituida por la denominación BMV inscrita a favor de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por falta de uso de dicha marca.
27. Señalo además, que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró como fundada la acción de cancelación postulada y, en consecuencia, canceló el registro de la marca "BMV".
28. Siendo ello así, precisó que no existía riesgo de confusión alguno en la litis trabada.

**Argumentos de la contestación del recurso de apelación.**

29. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

#### **B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

30. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
31. 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;
32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
- Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>.
  - De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>.

#### **C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:**

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.  
Riesgo de confusión o de asociación.  
Similitud gráfica, fonética e ideológica.  
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
3. Examen de registrabilidad, denegatoria de oficio de un registro.
4. Motivos que hayan dejado de existir al momento de emitir la Sentencia.

#### **D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.**

##### **1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.**

33. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo solicitado por la sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y la marca sobre la base de la cual se denegó el registro BMV (denominativa) registrada a favor de la BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. de C.V.
34. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro

<sup>1</sup> “**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:  
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  
(...)”.

<sup>2</sup> “**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

35. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
36. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
37. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
38. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
39. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
40. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
41. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e



identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

42. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
43. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
44. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
45. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
46. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
47. **La similitud gráfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
48. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
49. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

**Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.**

50. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

51. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

## **2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.**

52. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA es mixto, mientras que la marca sobre la base de la cual se niega el registro BMV es DENOMINATIVA. Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado.

### **Signos denominativos.**

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

54. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,



cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

### **Signos mixtos.**

55. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
56. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

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

57. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
58. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
59. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan:
60. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los

elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

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

61. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
62. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
63. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001).

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

64. “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005).



65. Para ilustración del juez consultante, en el caso concreto, la parte demandante al solicitar el registro del signo BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo, reivindicó colores, al respecto, si bien el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, esta misma norma prevé como excepción el hecho que un color se encuentre delimitado por una forma, con lo que, en concordancia con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, está permitido el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

66. En el caso concreto, el juez consultante deberá verificar si los colores reivindicados se encuentran delimitados por una forma específica y determinar si le otorgan distintividad al signo.

#### **4. Examen de registrabilidad, denegatoria de oficio de un registro.**

67. En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones al registro del signo BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA. por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema.

68. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

69. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

70. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

71. Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.

72. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

73. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus

propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).

74. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
75. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
76. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
77. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
78. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:

“(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
79. No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007,

publicado en la G.O.A.C. N°. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa).

#### **5. Motivos que hayan dejado de existir al momento de la Sentencia.**

80. La sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA en su recurso de apelación manifestó, como hecho nuevo, que el 24 de mayo de 2013, el Banco de Bolivia S.A., empresa accionista mayoritaria y empresa matriz de la demandante, solicitó la cancelación del registro de la marca de servicio constituida por la denominación BMV inscrita a favor de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por falta de uso de dicha marca y que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró como fundada la acción de cancelación postulada y, en consecuencia, canceló el registro de la marca "BMV" (denominativa). Por lo que, ya no existía riesgo de confusión alguno en la litis trabada.
81. El Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos:
- “Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar”. (Proceso 183-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2278 de 13 de diciembre de 2013 , marca: "GAS" (mixta).
82. Si bien, esta jurisprudencia fue emitida dentro del contexto del artículo 172 de la Decisión 486, esta misma jurisprudencia reconoce que este criterio debe hacerse extensivo al caso de si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada, por lo tanto, es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá tomar en cuenta que la marca BMV (denominativa) registrada favor de la sociedad BOLSA DE VALORES A.A. AGENCIA DE BOLSA que sirvió como base para la denegatoria de registro del signo solicitado BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo a favor de BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA fue cancelada, por lo tanto la causal que dio origen a la denegatoria del registro del signo ya no existe.
83. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** emite el siguiente,

#### **PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a



confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

**SEGUNDO:** Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

**TERCERO:** El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

**CUARTO:** El juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

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

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Luis José Díez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**





---

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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