



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 260-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado, República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CONDOR TRAVEL (mixta). Demandante: CONDOR TRAVEL S.A. Proceso interno: 2010-0003..... 2
PROCESO 262-IP-2014	Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Parte contraria: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. Caso: “Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado en Aduana” Expediente Interno 1155-2014..... 21
PROCESO 266-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 168 y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2013-00103. Actor: GLOBAL INVESMENT & TRADING MANAGEMENT INC. Marca: SERVIRED (denominativa)..... 32.



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 260-IP-2015

**Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado, República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.**

**Marca: CONDOR TRAVEL (mixta).**

**Demandante: CONDOR TRAVEL S.A.**

**Proceso interno: 2010-0003.**

**Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros**

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

**VISTOS:**

El Oficio 1624 de 28 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 29 de mayo de 2015, por medio del cual Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-0003.

El auto de 20 de octubre 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.

**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:** CONDOR TRAVEL S.A.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.



Tercero interesado: EMPRESA ARAUCA S.A.

**Hechos.**

1. El 5 de septiembre de 2008, Condor Travel S.A. solicitó el registro de la marca CONDOR TRAVEL (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que fueran presentadas oposiciones.
3. El 9 de julio de 2009, mediante Resolución 34664, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro de la marca CONDOR TRAVEL (mixta), bajo el argumento de que era confundible con la marca LÍNEAS EL CONDOR (mixta) previamente registrada a favor de Arauca S.A. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la Resolución se manifiesta "Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes" y la marca registrada distingue transporte de personas y mercancías a nivel municipal y nacional, servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, los servicios que distingue el signo solicitado están contenidos en los servicios que protege la marca registrada, motivo por el cual comparten una misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva".

4. Condor Travel S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 34664.
5. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39551, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 34664.
6. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 49786, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 34664.
7. Condor Travel S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 34664, 39551 y 49786. Demanda que fue admitida a trámite el 9 de abril de 2010.

8. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

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

CONDOR TRAVEL S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

9. De acuerdo con lo dicho por el Tribunal Andino, la regla más importante para realizar el cotejo de marcas es la comparación en conjunto de los signos, evitando examinarlos de forma fraccionada.
10. La existencia de una partícula común en dos marcas registradas no necesariamente supone la posibilidad de confusión entre las mismas.
11. En el presente caso, no se da ninguno de los elementos que el Tribunal Andino señala como factores de confusión. No existe coincidencia en el número de palabras que conforman las marcas, ni en la sílaba tónica, ni en la ubicación y número de las vocales, ni en la terminación de las palabras.
12. Adicionalmente, el signo solicitado a registro, apreciado en su conjunto, incluye diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su registro.
13. Respecto del posible riesgo de asociación entre los signos, es pertinente advertir que, los servicios prestados por CONDOR TRAVEL S.A., gozan de reconocimiento a nivel internacional, razón por la cual el riesgo de asociación no se configura en este caso particular.

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

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. La marca CONDOR TRAVEL (mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo que afirma el accionante, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto del signo solicitado CONDOR TRAVEL (mixto) y la marca registrada LINEAS EL CONDOR (mixta) resulta indudable que presenten similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.
15. El signo solicitado CONDOR TRAVEL (mixto) en la Clase 39 es semejante a la marca registrada con anterioridad LINEAS EL CONDOR (mixta) en la Clase 39, cuyo titular actual es la empresa Arauca S.A. Existen similitudes en el aspecto fonético, ortográfico y visual que conllevarían a pensar que se trata de la misma marca registrada con anterioridad.



16. Adicionalmente, entre los signos existen semejanzas en el campo fonético, ortográfico y visual, ya que se da una reproducción parcial de la marca registrada en su aspecto predominante, esto es, la expresión CONDOR, sin que la inclusión de la expresión TRAVEL le otorgue distintividad suficiente para evitar el riesgo de confusión en la medida de que se trata de una expresión frecuentemente usada en el sector del transporte.
17. Por una parte, frente a los servicios que el signo solicitado pretende distinguir: "transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes" pertenecientes a la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otra parte, la marca registrada distingue "transporte de personas y mercancías a nivel municipal y nacional", servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen ambos signos por cuanto identifican servicios que se encuentran en la misma Clase internacional.

**Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.**

EMPRESA ARAUCA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

18. El análisis comparativo debe partir del presupuesto consistente en que no se deben tener en cuenta los términos genéricos y débiles que corresponden a las expresiones TRAVEL y LINEAS, razón por la cual el análisis debe concentrarse en la comparación de la expresión CONDOR, como distintiva que es.
19. El término TRAVEL es genérico y descriptivo para la clase de servicios a proteger, como quiera que al traducir el significado en español, su significado en nuestro idioma es VIAJE, término por además débil como quiera que existen marcas ya registradas en la Clase 39 que utilizan este término, como TRAVEL IN, STA TRAVEL, 1969 TRAVEL, TRAVEL GUARD, TRAVEL DEPOT, VISION TRAVEL y OCTOPUS TRAVEL.
20. Por su parte, la expresión LINEAS es también descriptiva y genérica para servicios en la Clase 39, si se tiene en cuenta que esta expresión ha sido registrada en varias oportunidades como término genérico que no hace parte del signo protegido, como por ejemplo en las marcas registradas en la Clase 39: LIDERTUR LINEAS ESCOLARES Y TURISMO; LINCOLTUR LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO S.A.; LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA y LAN, LINEA AEREA DE LATINOAMERICA.
21. Al analizar las partes gráficas desde el punto de vista del consumidor medio, éstas son muy similares, evocan el mismo cóndor, y su conformación y características son muy similares, generando total confusión entre sí.



22. En el presente caso, los servicios protegidos por el registro de marca de Empresa Arauca S.A. y que pretende proteger la empresa Condor Travel S.A. poseen finalidades idénticas, lo que constituye un claro indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia da lugar a que se hallen en el mismo mercado.

## **B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.**

23. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman 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;
24. 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;
25. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:
- Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>.

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

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre marcas mixtas con elementos denominativos compuestos.
3. Palabras de uso común en idioma extranjero dentro de la Clase 39 (TRAVEL).
4. Conexión competitiva entre servicios de la misma Clase 39.

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

1. **LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.**

<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;  
(...)"



26. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo CONDOR TRAVEL (mixto) solicitado por CONDOR TRAVEL S.A. y la marca sobre la base de la cual se denegó el registro LÍNEAS EL CONDOR (mixta) registrada a favor de la EMPRESA ARAUCA S.A.
27. 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.
28. 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.
29. 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).

30. 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.



31. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, 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).
32. 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.
33. 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.
34. Sobre la base de 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 una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
35. 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).
36. 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.
37. 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.

38. 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).
39. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
40. **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.
41. **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.
42. **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 realizar el cotejo de signos.**

43. 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.).
44. 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. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.**

45. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado CONDOR TRAVEL es mixto y la marca sobre la base de la cual se niega el registro es LÍNEAS DEL CÓNDOR mixta. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto.

### **Signos mixtos.**

46. 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)).

#### **Comparación entre marcas mixtas con elemento denominativo compuesto.**

47. 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).
48. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA").
49. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
50. Sobre la base de 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, los cuales se describen a continuación:



51. 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.
52. 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.
53. 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 marcaría, 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.
54. 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.

55. 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).

56. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

### 3. PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO DENTRO DE LA CLASE 39 (TRAVEL).

57. En razón a que en el proceso interno se discute si el signo CONDOR TRAVEL (mixto) estaría conformado por palabras de uso común en idioma extranjero, TRAVEL<sup>2</sup>, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal interpretará el presente tema.

58. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo.

59. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (...)". (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta).

60. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma

<sup>2</sup> Viajes. [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com)



extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta).

61. Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar". (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).
62. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).
63. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

#### **Palabras de uso común en idioma extranjero.**

64. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos.
65. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.



66. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
67. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente<sup>3</sup>.
68. Finalmente, el Tribunal ha señalado: "Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados"<sup>4</sup>.
69. El Juez consultante debe determinar si la palabra TRAVEL es de uso común para servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente.

#### 4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LA CLASE 39.

70. La sociedad CONDOR TRAVEL S.A solicitó el registro del signo CONDOR TRAVEL (mixto) para distinguir "transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes", servicios comprendidos en la Clase 39<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965, de 8 de agosto de 2003.

<sup>4</sup> Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA (mixta).

<sup>5</sup> Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.



de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado sobre la base de la marca LÍNEAS EL CONDOR (mixta) registrada a favor de la sociedad ARAUCA S.A. para distinguir "transporte de personas y mercancías a nivel municipal y nacional", servicios comprendidos también en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

71. Por este motivo el Tribunal interpretará el tema, con el fin de que la Sala consultante determine si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 39 ofrecidos por los signos en conflicto.
72. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios.
73. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los servicios:

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

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

**c) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general, radio televisión y prensa, presumiblemente se presentaría una conexión



competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

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

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

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

74. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado

propósito". (Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). De igual manera, la jurisprudencia citada es aplicable en la conexión competitiva entre servicios.

75. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
76. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
77. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
78. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad". (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). La jurisprudencia es aplicable a los servicios.
79. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)" (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). La jurisprudencia es aplicable a los servicios.



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 servicios que éstos amparan.

**SEGUNDO:** Al comparar signos mixtos se determina que si 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 al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

**TERCERO:** Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

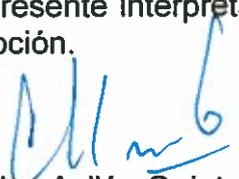
Una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante debe determinar si el término TRAVEL es conocido por el público consumidor y si es de uso común en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

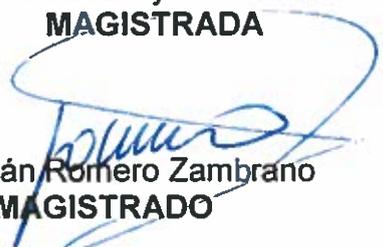
**CUARTO:** El Juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

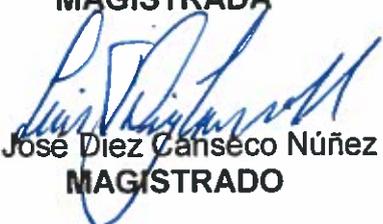
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones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

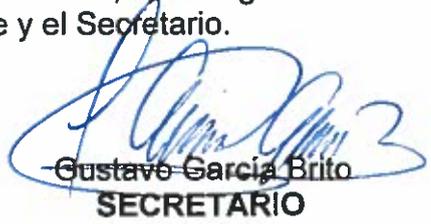
Leonor Perdomo Perdomo<sup>6</sup>  
**MAGISTRADA**

  
Hernán Romero Zambrano  
**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 Díez 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 260-IP-2015

<sup>6</sup> La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****PROCESO 262-IP-2014**

**Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Parte contraria: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. Caso: “Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado en Aduana”. Expediente Interno: 1155-2014.**

**Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince.**

**VISTOS:**

El Oficio 326-2014-SCS-CS de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 14 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 1155-2014.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de septiembre de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

**A. ANTECEDENTES.****Partes**

Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
SUNAT  
Parte contraria: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ,  
COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A.



## Hechos

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

1. Mediante Declaración Única de Aduana 118-2007-10-042164, la empresa COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., solicitó la devolución del pago indebido o en exceso cancelado por la importación de diversas mercancías al haber cancelado dentro del importe el valor correspondiente a regalías, pago que lo efectuó para no generar mayores contingencias tributarias frente a la autoridad aduanera, ya que al momento del despacho, la Intendencia de Fiscalización y Gestión de la Recaudación Aduanera-IFGRA le había notificado con el requerimiento del pago de tributos, intereses y multas, imputándole haber omitido declarar las regalías.
2. Mediante Resolución Jefatural de División 118-3D0400/2009-000112, de 24 de febrero de 2009, se declaró improcedente la solicitud de devolución de la declaración precitada.
3. Colgate-Palmolive Perú S.A. interpuso recurso de reclamación el cual se resolvió mediante Resolución Jefatural de División 118-3D0400/2009-0008337, de 25 de noviembre de 2009, en la que se declaró infundada la reclamación presentada.
4. Colgate-Palmolive Perú S.A. interpuso recurso de apelación.
5. El 18 de marzo de 2010 el Tribunal Fiscal, emitió la Resolución 02928-A-2010 por la que resolvió declarar nula la Resolución de División 118-3D0400/2009-000112 y dispuso que la Administración efectúe la evaluación de los argumentos de fondo planteados por la empresa Colgate-Palmolive Perú S.A.
6. Dando cumplimiento a la antes citada Resolución, el 21 de octubre de 2010, la Intendencia de Aduanas Marítima del Callao, emitió la Resolución Jefatural de División 118-3D0400/2010-000755 por la cual declaró improcedente la solicitud de devolución de tributos pagados en exceso.
7. Colgate-Palmolive Perú S.A., interpuso recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado mediante Resolución Jefatural de División 118-3D0400/2011-000757 de 15 de agosto de 2011.
8. El 6 de septiembre de 2011 Colgate-Palmolive Perú S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada.
9. El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Fiscal mediante Resolución 19775-A-2011, resolvió revocar la Resolución Jefatural de División 1183D0400/2011-000757 emitida el 8 de agosto de 2011 por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao.
10. El 12 de marzo de 2012 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 19775-A-2011.



11. El 19 de octubre de 2012 el Décimo Tercer Juzgado Permanente especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Siete, declaró infundada la demanda.
12. El 6 de noviembre de 2012 la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Siete.
13. El 25 de septiembre de 2013 la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confirmar la sentencia apelada.
14. El 30 de octubre de 2013 la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) interpuso recurso de casación.
15. Mediante auto de 18 de agosto de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas de la Comunidad Andina.
  - a. **Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.**
16. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
  - Alega que el artículo 11 del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC, establece como condición al importador para solicitar la devolución de tributos, la obtención de información o documentación sobre “la veracidad del valor declarado”.
  - Afirma que el artículo 11 antes citado se refiere a aquellos casos en que el importador ha decidido voluntariamente no sustentar el valor declarado cuestionado por la autoridad aduanera, cancelando en un acto posterior mediante autoliquidación los tributos diferenciales y cuya devolución puede ser solicitada por acto posterior, luego de obtenida la información o documentación que reafirma la veracidad del valor en un primer momento declarado.
  - Enuncia que el pago de regalías realizado por la empresa importadora a la casa matriz, sí se encuentra vinculada a la mercancía importada, en razón de que la marca no solamente se encuentra incorporada en la mercancía de manera física, sino que además su naturaleza particular y le brinda al producto una característica de identidad conformando con ella una sola unidad.
  - Que conforme se desprende del informe de fiscalización emitido por la División de Fiscalización del Sector Extractivo Industrial de la Intendencia



de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, del contrato de licencia suscrito entre Colgate-Palmolive Perú S.A. y Colgate-Palmolive Company, la primera asume la responsabilidad de pagar regalías a la empresa matriz por los derechos exclusivos de usar las marcas de fábrica que pertenecen a ésta última.

- Que en las facturas de las mercancías que sustentan las importaciones de la empresa Colgate-Palmolive Perú S.A., no están incluidas las regalías pagadas a la titular de la marca.
- Que los pagos de regalías están relacionados con las mercancías importadas que ostentan las marcas de fábrica conforme se detalla en el contrato de licencia, los cuales deben ser calculados sobre las ventas netas de las mismas.
- Que los pagos de regalías realizados por Colgate-Palmolive Perú S.A. se pueden considerar como condición de venta, por cuanto la empresa Colgate-Palmolive Company posee el derecho de marca de las cuales están provistas las mercancías importadas por la empresa importadora.
- Que de acuerdo con lo expuesto, se debe incorporar dentro del valor de transacción de las mercancías importadas por Colgate-Palmolive Perú S.A. el importe de regalías y, en consecuencia, declarar improcedente la petición de devolución.

#### **b. Contestación a la demanda**

17. El **MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que para denegar la devolución por pagos indebidos, se debe tener presente que las adiciones por conceptos de regalías se encuentran normadas bajo la figura de ajustes de valor.
- Que la verificación de la existencia o no de la obligación de pagar las referidas regalías, como consecuencia de la compra de mercancías, implicaba que la aduana debía otorgar a la importadora más tiempo para que pueda presentar más pruebas para acreditar el valor declarado en los despachos de importación en controversia.
- Que no puede la demandante pretender que la declaración y autoliquidación que realizó Colgate-Palmolive Perú S.A. lo exoneren de seguir un procedimiento ineludible antes de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta originadas en pagos de regalías, sea por solicitud de devolución de tributos indebidamente pagados o por un ajuste al valor de parte de la administración.
- Que no se verifica que la administración a efecto de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las declaraciones únicas de aduanas señaladas, haya efectuado, como paso previo la notificación al recurrente de la duda razonable de los valores declarados.



- Afirma que la autoridad procedió en arreglo a la normativa al revocar el acto administrativo y más aún cuando la administración no siguió el procedimiento establecido para verificar si se había acreditado que el valor declarado representaba el pago total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas según lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC.
- Que la administración debió revisar si los contratos de licencia y los de compraventa eran separados o no y si se encontraban ligados en cuanto a las prestaciones que vinculan a las partes, lo cual no fue claramente establecido por la SUNAT ante la falta del inicio del procedimiento de duda razonable.

18. La sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que el pago de los tributos que efectuó por concepto de regalías lo hizo bajo la modalidad de protesto, dejando constancia de la posición de que dichos tributos no eran debidos por Colgate-Palmolive Perú S.A., sin embargo, se los pagaba únicamente por imposición de la Administración Aduanera.
- Que el pago de los tributos realizado siempre estuvo cuestionado por Colgate-Palmolive Perú S.A. ya que se reservó el derecho de pedir su devolución.
- Que cuando la SUNAT tenga duda razonable sobre el valor declarado de las importaciones, y no notifica al importador, cualquier decisión que adopte, constituirá una violación al debido procedimiento administrativo, en cuanto el administrado no tendría la oportunidad de presentar sus descargos.
- Que en efecto, el Tribunal Fiscal revocó las resoluciones apeladas, al constatar que la Administración Aduanera antes de emitir las liquidaciones de cobranza materia de las reclamaciones objetadas, no notificó a los recurrentes la duda razonable sobre las declaraciones.
- Que la aplicación del procedimiento de la duda razonable es determinante, considerando que la Administración Aduanera está sujeta a respetar dicho procedimiento durante el despacho, en una posterior fiscalización y cuando se presenten solicitudes de devolución.
- Que pese a que no es la materia principal de la litis, manifiesta que la condición de venta, en los términos a que se refiere el inciso c) del numeral 1, del Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC, no se presenta en el caso en las operaciones de comercio internacional efectuadas por COLGATE. En efecto, en las operaciones de compraventa internacional efectuadas por COLGATE, con sus proveedores extranjeros, no se ha comprobado que de alguna manera, se haya pactado el incumplimiento en el pago de las regalías por el derecho de usar la marca.



**c. Sentencia de Primera Instancia.**

19. El Décimo Tercer Juzgado especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, rechazó la demanda contencioso administrativa fundamentada principalmente en que:

- El accionante se encontraba obligado a determinar el valor de las mercancías declaradas por Colgate-Palmolive Perú S.A., y que en el caso en análisis, existen elementos que permiten dudar sobre el valor declarado en ella.
- Que el accionante debió seguir el procedimiento de duda razonable conforme lo resuelto por el Tribunal Fiscal.

**d. Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación.**

20. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, en su recurso, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que en el caso en análisis Colgate-Palmolive Perú S.A. declaró el valor de las mercancías y agregó a las mismas el monto pagado por concepto de regalías.
- Que el tema de fondo argumentado en la solicitud de devolución era determinar si correspondía agregar el monto pagado por concepto de regalías al valor de transacción.
- Que no se trata de una situación por la cual no se pueda determinar el valor de mercancía conforme al valor de transacción y ello conlleve a descartar el primer método y pasar al segundo y así sucesivamente.
- Que la sentencia impugnada, incurre en un error de interpretación de las normas relacionadas con la obligación y la oportunidad de generar duda razonable cuando enuncia que el procedimiento de duda razonable debe realizarlo la Administración Aduanera en cualquier momento y aunque no se haya generado dicha situación.
- Que de la propia normativa que cita el juzgador se desprende que durante el despacho de mercancías se puede generar la duda razonable, que en ninguna norma se señala que sea en una solicitud de devolución.
- Que la autoridad confunde la obligación de la administración de motivar sus decisiones con el hecho de tener que seguir el procedimiento de duda razonable.



**e. Fundamentos contenidos en la Contestación al Recurso de Apelación**

- Revisado el expediente no se desprende contestación al recurso de apelación por parte de los terceros interesados.

**f. Sentencia de Segunda Instancia.**

La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su sentencia rechazó el recurso de apelación, considerando que el procedimiento de duda razonable no sólo se genera a nivel del despacho de la mercancía sino también posteriormente, ya que de existir una indebida declaración, resulta evidente que debe ser corregida, a fin de determinar los tributos que realmente deben ser cancelados por los usuarios aduaneros.

**g. Fundamentos contenidos en el Recurso de Casación**

21. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, dentro del Recurso de Casación, en lo principal, manifiesta algunos de los siguientes argumentos:

- Que existe una errónea interpretación de las normas ya que los órganos jurisdiccionales han interpretado que si el importador solicita la devolución de pagos indebidos o en exceso por considerar que su valor no es el que corresponde, es decir, por haber dudado de su propia declaración, la Administración Aduanera también debe asumir una duda razonable y, como tal, dilucidarla siguiendo el procedimiento antes mencionado.
- Que el juzgador afirma que la duda razonable se puede originar en cualquier momento posterior a la presentación de la declaración de aduanas, es decir, no sólo en el despacho aduanero, sino incluso luego de concluido éste y antes de que venza el plazo de prescripción para solicitar la devolución de pagos indebidos o en exceso, lo cual no es lo que dice la norma.

**B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, norma que será interpretada por ser aplicable al caso.

<sup>1</sup> Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del

**C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA:**

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente:

- A. Casos en que la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

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

22. Dentro del proceso interno se discute si la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, dentro del trámite de devolución o pago en exceso solicitado por la empresa Colgate-Palmolive Perú S.A., debió iniciar el procedimiento de duda razonable o no.

23. El artículo 17 de la Decisión 571 señala lo siguiente:

**"Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.** Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista".

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

25. Según los lineamientos de la OMC, "Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en

---

importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

cuenta las disposiciones del acuerdo. (...) Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.

26. De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”. (...) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Sí, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder. También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva”<sup>2</sup>.
27. La norma comunitaria no señala el momento dentro del cual la autoridad puede requerir al usuario aduanero para complementar información relacionada con su declaración, es decir, no hay una regulación en la cual se determine que será solo aplicable en el procedimiento inicial o posterior.
28. Respecto de si las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario, el Tribunal ha acudido a la figura del **complemento indispensable** para resolverlo.
29. En este sentido, ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de **complemento indispensable** en el sentido que: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995).
30. En tal sentido, la legislación interna si bien puede versar sobre asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por ella. En otras palabras puede únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

<sup>2</sup> [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/cusval\\_s/cusval\\_info\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm)



31. De acuerdo con lo antes determinado, al no regular la Decisión 571 lo relacionado al momento en el cual la autoridad nacional puede iniciar un procedimiento de duda razonable, compete al juez aplicar la norma interna, siempre y cuando no sea contraria a la normativa comunitaria, y no haya caducado la facultad conferida a dicha autoridad para proceder a la verificación de los valores declarados por el importador.

Sobre la base de estos fundamentos,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:**

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas.

La norma comunitaria no señala el momento dentro del cual la autoridad puede requerir al usuario aduanero para complementar información relacionada con su declaración, es decir, no hay una regulación en la cual se determine que será solo aplicable en el procedimiento inicial o posterior.

Respecto de si las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario, el Tribunal ha acudido a la figura del **complemento indispensable** para resolverlo.

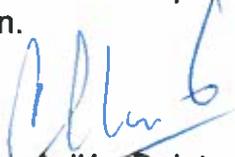
En este sentido, la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de complemento indispensable en el sentido que no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Conforme con lo antes determinado, al no regular la Decisión 571 lo relacionado al momento en el cual la autoridad nacional puede iniciar un procedimiento de duda razonable, compete al juez aplicar la norma interna, siempre y cuando no sea contraria a la normativa comunitaria.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. 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<sup>3</sup>  
**MAGISTRADA**

  
Hernán Romero Zambrano  
**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 Díez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

  
Gustavo García Biffo  
**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 262-IP-2014**

<sup>3</sup>

La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

**PROCESO 266-IP-2015**

**Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 168 y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2013-00103. Actor: GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. Marca: SERVIRED (denominativa).**

**Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán**

---

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

**VISTOS:**

El Oficio N° 1643 de 29 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 1 de junio de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2013-00103.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.

**A. ANTECEDENTES.**

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

ML  
6  
R

**Partes:**

**Demandante:** GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC.

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

**Terceros Interesados:** INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A.

**HECHOS:**

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

1. El 21 y 28 de agosto de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones Nos. 26301 y 27072, concedió el registro de la marca denominativa **SERVIED**, para amparar servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre del **BANCO DE BOGOTÁ** mediante certificados de registro Nos. 275.832 y 269.405, respectivamente.
2. El 30 de diciembre de 2010, la sociedad **INVERLUNA Y CIA.S. EN C.A.**, solicitó el registro de la marca mixta **SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS**, para identificar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: "*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.*".
3. Una vez publicada no fue objeto de oposiciones por parte de terceros.
4. El 14 de junio de 2011, mediante Resolución 32248 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado.
5. El 18 de septiembre de 2012, la sociedad **GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC.**, presento acción cancelación por no uso de las marcas denominativas **SERVIED**, registradas en las Clases 35 y 36 a favor del **BANCO DE BOGOTÁ**.
6. El 19 de septiembre de 2012, la sociedad **GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC**, con base en el derecho preferente solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas denominativas **SERVIED**, para amparar servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.



7. El 29 de noviembre de 2012, la sociedad **INVERLUNA Y CIA.S. EN C.A.**, formuló oposición alegando la existencia de riesgo de confusión con su marca mixta **SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS**, previamente registrada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
8. La sociedad **GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC.**, presentó demanda de nulidad contra la Resolución 32248 del 14 de junio de 2011.
9. Mediante providencia del 29 de mayo de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**a. Argumentos de la demanda.**

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Argumentó, que entre los signos **SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS** (mixto) y **SERVIED** (denominativo) existe riesgo de confusión en los aspectos visual, fonético y conceptual.
11. Los servicios que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva.
12. Indica, que la superintendencia debió, de oficio, negar el registro de la marca solicitada al advertir la existencia de las marcas denominativas **SERVIED**.

**b. Argumentos de la contestación de la demanda.**

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda de la siguiente manera

13. Argumentó, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual y fonético.
14. El signo solicitado para registro se encuentra compuesto por el signo "mayor que", lo que le otorga distintividad.
15. Agrega, que los servicios que amparan los signos en conflicto (Clases 35 y 36), no tienen conexión competitiva.
16. Sostiene, que la acción de nulidad se encuentra caducada.

**Por parte del Tercero Interesado.**

17. Indica, que hay falta de legitimación en la causa, pues la sociedad **GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC.**, no es titular de derecho alguno que se le viera lesionado.



## B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
19. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 168 y 172 de la misma normativa<sup>1</sup>.

## C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
- A. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Clases. Requisitos. Prescripción. Su relación con el derecho preferente en el marco del artículo 168 de la Decisión 486.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

### <sup>1</sup> DECISIÓN 486

(...)

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

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

(...)

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

(...)

**Artículo 168.-** La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(...)

**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

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

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

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(...)"



- D. El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral.

**D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.**

**A. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. CLASES. REQUISITOS. PRESCRIPCIÓN. SU RELACIÓN CON EL DERECHO PREFERENTE EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 168 DE LA DECISIÓN 486.**

21. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO manifestó que en el caso *sub examine* se encuentra caducada la acción.
22. Además de lo anterior, como quiera que el demandante solicitó el registro de los signos denominativos **SERVIED** sobre la base del derecho preferente del artículo 168 de la Decisión 486, se hace necesario tratar el tema propuesto, lo que incluye un análisis de la relación que pudiera haber entre el mencionado derecho de preferencia y la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.
23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010.
24. El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro<sup>2</sup>:

	<b>Artículo 102 de la Decisión 313</b>	<b>Artículo 113 de la Decisión 344</b>	<b>Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486</b>
<b>Clases de nulidad</b>	Hace referencia a una sola clase de nulidad	Hace referencia a una sola clase de nulidad	Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.
<b>Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad</b>	La parte interesada.  De oficio por la Autoridad Nacional.	La parte interesada.  De oficio por la autoridad nacional.	Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona.  De oficio por la autoridad nacional competente.
<b>Prescripción de la acción</b>	No establece término de prescripción.	No establece término de prescripción.	Para la nulidad absoluta no prescribe la acción.

<sup>2</sup> El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10-IP-2009.



		Establece: <i>"Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento."</i>	Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
<b>Causales de nulidad</b>	La norma señala una causal general: <i>"si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión"</i> .	La norma señala tres causales: <i>"a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión</i>  <i>b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.</i>  <i>c) El registro se haya concedido de mala fe"</i> .	La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera:  Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo <sup>3</sup> , y 135 de la Decisión 486.  Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

25. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

26. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

27. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona. La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

<sup>3</sup> Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.



28. Ahora bien, de conformidad con el caso bajo estudio, es muy importante que el Tribunal establezca la relación que pudiera existir entre el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso, y la acción de nulidad.

29. En la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, expedida en el marco del proceso 46-IP-2007, el Tribunal determinó los efectos del mencionado derecho preferente:

"Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro".

30. El derecho preferente podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación, pero no puede ir en contra de la solicitud anterior a dicha fecha, es decir, a la de la solicitud de cancelación.

31. Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de registro sobre la base del derecho preferente tiene el siguiente efecto: que la protección jurídica para dicho solicitante comience a contarse desde la solicitud de la cancelación. Esto quiere decir que al invocar el derecho preferente se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso.



32. De lo anterior se desprende que, si el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro.
33. Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo ya registrado.
34. Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó líneas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona.
35. La Corte consultante deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado; ii) Que puede ser interpuesta por cualquier persona; iii); Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación por activa la tiene cualquier persona.

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

36. En el proceso interno se discute si el signo mixto **SER>I SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS**, es confundible con las marcas denominativas **SERVIED**.
37. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

**“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.**

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

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad<sup>4</sup>.

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

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

<sup>4</sup> PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en [www.ugma.edu.ve](http://www.ugma.edu.ve). En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

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

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



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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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

#### **Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.**

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

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor



medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

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

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

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



2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006".

38. La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.

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

39. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **SER>I SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS**, con las marcas denominativas **SERVIED**.

40. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012:

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

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas<sup>5</sup>, logotipos<sup>6</sup>, iconos, etc.

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

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

*Q*  
*6*  
*MM*

<sup>5</sup> "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

<sup>6</sup> Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª edición. 2001.



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

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

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

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

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

- Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
  - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.
41. En atención a que uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos.
42. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
- “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”.* (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).
43. 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.
44. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:
- “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de (...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...).”* (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). *Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.”* (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”.
45. Es básico para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto, y, sobre todo, su incidencia en su distintividad.



46. Para esto utilizará los siguientes parámetros:

- **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos que ampara el signo.** Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
- **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

47. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **SER>I SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS** y las marcas denominativas **SERVIED.**

#### **D. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DE OFICIO, MOTIVADO, AUTÓNOMO E INTEGRAL.**

48. La demandante sostuvo que la Superintendencia debió, de oficio, negar el registro solicitado al advertir la existencia de las marcas denominativas **SERVIED.** Por tal motivo, se abordará el tema propuesto.

49. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.

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

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



52. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

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

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

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

*"El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales<sup>7</sup> ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:*

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de*

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



*irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*

3. *En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").*
54. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.
55. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
56. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado"<sup>8</sup>.*
57. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características

<sup>8</sup> Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.



mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

58. Por lo tanto, la Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE**

**PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de registro sobre la base del derecho preferente tiene el siguiente efecto: que la protección jurídica para dicho solicitante comience a contarse desde la solicitud de la cancelación. Esto quiere decir que al invocar el derecho preferente se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso.

De lo anterior se desprende que si el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro.

Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó líneas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona.

Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo ya registrado.

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



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

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicios que se dirigen a la población en general.

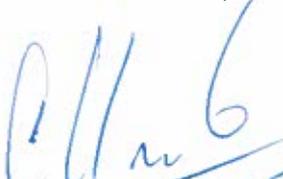
**TERCERO:** La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **SER>I SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS** y las marcas denominativas **SERVIED**, aplicando los parámetros vertidos en la presente providencia.

**CUARTO:** El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

La Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con 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**

  
Martha RuEDA Merchán  
**MAGISTRADA**

  
Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



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



Hernán Romero Zambrano  
**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 266-IP-2015**