



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 319-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Demandante: ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.- ACEGRASAS S.A. Marca: CAMPIMILK (mixta). Expediente interno: 2007-00108.....2
PROCESO 325-IP-2014	Interpretación prejudicial del artículo 31 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Reglamento de la Decisión 571), con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Conceptos que no forman parte del valor en aduana de mercancías importadas. Expediente Interno: 3516-2014.....23
PROCESO 326-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 de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CERVEZA CLARA SOL (mixta). Demandante: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS. Proceso interno: 2013-00235-00.....48



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 319-IP-2015

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

Demandante: ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. – ACEGRASAS S.A.

Marca: CAMPIMILK (mixta).

Expediente Interno: 2007-00108.

Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

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

VISTOS:

El Oficio 2069 de 30 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 1 de julio de 2015, por medio del cual el 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 del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-00108.

El auto de 5 de noviembre 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.

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. – ACEGRASAS S.A.

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

Tercero interesado: LIDA BUITRAGO JIMÉNEZ.

**Hechos.**

1. El 21 de diciembre de 2004, Lida Buitrago Jiménez solicitó el registro de la marca CAMPIMILK (mixta) para distinguir "reempaque, distribución y venta de leche en polvo", productos comprendidos en la Clase 29 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 550. Dentro del plazo legal, Aceites y Grasas Vegetales S.A. (en adelante, ACEGRASAS S.A.) presentó oposición al registro con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas CAMPI (mixta) registrada a su favor en las Clases 29 y 30, y CAMPI LITE (denominativa), en la Clase 29.
3. El 7 de octubre de 2005, mediante Resolución 25836, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada CAMPIMILK (mixta) para distinguir productos en la Clase 29.
4. Lida Buitrago Jiménez presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 25836.
5. El 27 de julio de 2005, mediante Resolución 19852, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 25836.
6. El 31 de octubre de 2006, mediante Resolución 29733, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 25836 y, en consecuencia, concedió el registro solicitado.
7. El 8 de marzo de 2007, ACEGRASAS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 29733.
8. El 8 de julio de 2014, 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 del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

ACEGRASAS S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

9. Lo primero que debe ser tomado en consideración en el presente caso es que el único distintivo de la marca CAMPIMILK (mixta) es CAMPI, puesto que el término MILK es claramente genérico para la Clase 29 y, aunque esté en inglés, su significado es ampliamente conocido por el público consumidor colombiano. En consecuencia, el prefijo CAMPI es el único apropiado dentro de la marca CAMPIMILK (mixta) y el sufijo MILK debe ser excluido de la comparación.



10. Las marcas CAMPI (mixta) y CAMPIMILK (mixta) son confundibles ortográfica y fonéticamente. Las marcas referidas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.
11. El hecho que la reproducción de la marca CAMPI (mixta) de mi representada se haga precisamente en las sílabas iniciales de la marca CAMPIMILK (mixta), es un factor que lleva a determinar la similitud entre las mismas.
12. Si la expresión CAMPI evoca la idea de campo, como afirma la SIC, con mayor razón hay riesgo de confusión con la marca CAMPIMILK (mixta), cuyo aspecto gráfico es, justamente, la representación del campo: un prado, una casa campestre, unas vacas, una montaña. Ningún aspecto del elemento gráfico de la marca CAMPIMILK (mixta) evoca necesariamente la idea de leche. En consecuencia, esta supuesta diferencia conceptual no existe.
13. Finalmente, los productos amparados por las marcas CAMPI (mixta) y aquellos que va a amparar la marca CAMPIMILK (mixta) se encuentran en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Ello se ve agravado por el hecho que el consumidor asocia la leche con las margarinas, a pesar que estas últimas sean de origen vegetal y no lácteo, por ser sustitutas de un producto evidentemente lácteo como es la mantquilla, por lo que se evidencia conexión competitiva también respecto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. La expresión CAMPIMILK (mixta) para distinguir productos en la Clase 29, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.
15. No se puede alegar similitud de orden fonético y ortográfico capaz de inducir a error al público consumidor en tanto que cada una tiene una pronunciación particular y diferente y las coincidencias ortográficas en que incurren no son suficientes para llevar a error, haciéndolas inconfundibles ya que la escritura y pronunciación del conjunto total de palabras que las conforman son suficientemente distintivas.
16. El signo solicitado está compuesto del término CAMPIMILK (mixta) con un diseño especial de letras de color rojo, delineadas en color amarillo y sombreado en color gipsy con una parte gráfica especial donde se deja ver claramente la gráfica de un campo con la puesta de sol. A su vez, la marca registrada está compuesta por la expresión CAMPI, con un diseño especial de



letra ubicada dentro de un óvalo en cuyo gráfico se solicita reivindicación de colores.

17. En consecuencia, la SIC, dando aplicación a lo normado en el artículo 150 de la Decisión 486, de oficio, realizó el examen de registrabilidad apoyándose en lo ordenado por el artículo 136 literal a) de la misma normativa, y los criterios establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal, para conceder el registro como marca del signo CAMPIMILK (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29, por no existir confundibilidad con las marcas previamente registradas CAMPI (mixta) y CAMPI LITE (denominativa).

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

LIDA BUITRAGO JIMÉNEZ presentó contestación a la demanda manifestando que:

18. En el presente caso, no existe riesgo de confusión, por cuanto el elemento característico de la marca CAMPIMILK (mixta) es el gráfico, mientras que en la marca CAMPI (mixta) es el elemento denominativo.
19. Si se señalase que los rasgos fundamentales son los gráficos, tampoco existiría confundibilidad, por cuanto los rasgos, dibujos e imágenes de cada marca son diferentes y evocan situaciones diversas. CAMPIMILK (mixta) rememora el campo, la figura del campo, los prados, el ható compuesto de tres vacas, el sol naciente, la casa del granjero, mientras que CAMPI (mixta) es un diseño especial de letra ubicado dentro de un óvalo, que no rememora nada, siendo así, no existe posibilidad de inducir a error al público consumidor, por cuanto los dos gráficos son completamente diferentes.
20. Como consecuencia de la titularidad que Lida Buitrago Jiménez ostenta respecto de la marca CAMPILECHE (mixta) desde el año 1998, ella tiene un derecho derivado para registrar la marca CAMPIMILK (mixta).
21. Algunos de los signos de titularidad de ACEGRASAS S.A. fueron concedidos con posterioridad al registro otorgado a Lida Buitrago Jiménez, de la marca CAMPILECHE (mixta). No obstante, la SIC ha concedido marcas con el prefijo CAMPI a diversas entidades del país, existiendo otros empresarios del sector que han utilizado el vocablo CAMPI, coexistiendo con CAMPI (mixta) de Acegrasas S.A. y CAMPILECHE (mixta) de Lida Buitrago Jiménez.
22. Finalmente, resulta curioso, por decir lo menos, que ACEGRASAS S.A., paralelamente a la demanda incoada, hubiese tramitado ante la SIC un proceso de cancelación de marca por no uso, respecto de la marca CAMPILECHE (mixta), el cual resultó desfavorable a sus pretensiones.

**B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.**

23. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
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 Andina¹.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. 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. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
3. Signos conformados por palabras genéricas en idioma extranjero (MILK).
4. Marca derivada (CAMPILECHE).
5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. **LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.**
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 CAMPIMILK (mixto) solicitado por Lida Buitrago Jiménez y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición CAMPI (mixta) y CAMPI LITE (denominativa), registradas a favor de ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. – ACEGRASAS S.A.

¹ "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;
(...)"



27. El Tribunal advierte, que ha resuelto casos similares, como el 159-IP-2011, 18-IP-2012, 79-IP-2015 y 50-IP-2015.
28. 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.
29. 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.
30. 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).
31. 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.
32. 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).



33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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).
37. 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.
38. 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.
39. 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).

40. 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:
41. **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.
42. **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.
43. **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 entre signos.

44. 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.).

45. 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. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS.

46. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo CAMPIMILK (mixto) solicitado por Lida Buitrago Jiménez y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición CAMPI (mixta) y CAMPI LITE (denominativa), registradas a favor de ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. – ACEGRASAS S.A. Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor.

Comparación entre marcas mixtas.

47. 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)).



48. 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).
49. 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.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

50. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto.
51. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen:
52. 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.
53. 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.
54. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
55. 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).
56. 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.
57. 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).



58. 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.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS EN IDIOMA EXTRANJERO (MILK).

59. En el proceso interno se debate si la palabra MILK² es una palabra en idioma inglés y además si es genérica para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

60. 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.

61. 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).

62. 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 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).

63. 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).

² Leche. www.wordreference.com



64. 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).
65. 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.

Signos genéricos.

66. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, "la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca". (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).
67. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca". (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).
68. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.
69. Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si la palabra MILK, resultaría genérico o no en relación con los productos que distingue.



5. MARCA DERIVADA (CAMPILECHE).

70. En el presente proceso, el tercero interesado manifestó que la marca solicitada es derivada de su marca CAMPILECHE (mixta).
71. Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”³.
72. Dentro de la interpretación prejudicial recaída en el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observó lo siguiente acerca de la marca derivada:

“El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible

³ Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

73. En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004).⁴

74. Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal.
75. El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo CAMPIMILK (mixto) es una derivación de otros signos inscritos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia.

⁴ Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.



6. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

76. La señora Lida Buitrago Jiménez solicitó el registro el signo CAMPIMILK (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29⁵ de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición CAMPI (mixta) en las Clases 29 y 30⁶ de la Clasificación Internacional de Niza y CAMPI LITE (denominativa) en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas a favor de ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. – ACEGRASAS S.A.
77. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, 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 productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.
78. 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 productos:

"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.

⁵ Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

⁶ Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.



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)").

79. 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).

80. 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 productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
81. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y 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.
82. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos 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.
83. 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).
84. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. 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).
85. El Tribunal manifiesta, que los criterios jurisprudenciales citados pueden ser utilizados en los casos de conexión competitiva entre productos.



En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

PRONUNCIAMIENTO:

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

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

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

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

TERCERO: 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.



Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

CUARTO: Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo CAMPIMILK (mixto) es una derivación de otros signos inscritos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

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 Perdomo⁷
MAGISTRADA

⁷ 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.



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 319-IP-2015



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 325-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 31 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Reglamento de la Decisión 571), con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Conceptos que no forman parte del valor en aduana de mercancías importadas. Expediente Interno: 3516-2014.

Magistrado ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 de octubre días del mes de octubre de dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El Oficio 373-2014-CSC-CS de 19 de diciembre de 2014, recibido vía *courier* el 31 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 3516-2014.

El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo con los artículos 67 literal d) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El Auto de 2 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno.



Demandante : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), República del Perú.
Demandado : Tribunal Fiscal, República del Perú.
Praxis Comercial S.A.C.

Hechos.

1. Con Carta de Presentación 75-2008-SUNAT-3B2000 de 24 de enero de 2008, se comunicó a la empresa Praxis Comercial S.A.C. que la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera realizaría una acción de fiscalización, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributo-aduaneras en las importaciones detalladas en el anexo de la misma. Siendo la fiscalización ampliada mediante Cartas de Presentación 273 y 293-2008-SUNAT-3B2000 de 17 y 30 de abril de 2008, respectivamente.
2. Por Resolución de Gerencia 00-3B2000/2008-000167 de 3 de julio de 2008, se sancionó a la empresa Praxis Comercial S.A.C. con multa ascendente a US\$ 12, 680.00 dólares americanos, equivalente al doble de los tributos dejados de pagar al formular declaración incorrecta de las mercancías en cuanto a su valor. Asimismo se emitió la Resolución de Intendencia 000-3B000/2008-000245 de 9 de julio de 2008, donde se resuelve formular a la empresa Praxis Comercial S.A.C., las correspondientes liquidaciones de cobranza por la suma de US\$ 6, 340.00 dólares americanos. Todo ello por cuanto en la importación de mercancías con Declaración Única de Aduanas detalladas en el anexo único de la Resolución de Gerencia 00-3B2000/2008-000167, Praxis Comercial S.A.C. no incluyó los intereses de financiación dentro del valor declarado, lo que trajo como consecuencia un no pago de tributos y derechos, ascendente a US\$ 6, 340.00 dólares americanos, más los intereses moratorios correspondientes.
3. El 19 de agosto de 2008, la empresa Praxis Comercial S.A.C. interpuso recurso de reclamación contra las Resoluciones 000-3B2000/2008-000167 y 000-3B000/2008-000245.
4. Mediante Resolución de Intendencia 000-3B000/2009-000385 de 24 de septiembre de 2009, se resuelve declarar infundados los recursos de reclamación interpuestos por Praxis Comercial S.A.C. contra las resoluciones indicadas.
5. El 20 de octubre de 2009, Praxis Comercial S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia 000-3B000/2009-000385 y sus "liquidaciones de multa".
6. Mediante Resolución 15341-A-2010 de 29 de noviembre de 2010, se resuelve revocar la Resolución de Intendencia 000-3B0000/2009-000385 de 24 de septiembre de 2009 emitida por la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera.



7. El 17 de marzo de 2011, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT interpuso demanda contenciosa administrativa.
8. El 25 de abril del 2011, el Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas dio contestación a la demanda.
9. El 27 de abril del 2011, Praxis Comercial S.A.C. dio contestación a la demanda.
10. Por Sentencia de Primera Instancia, resolución siete de 26 de abril de 2012, el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.
11. El 26 de mayo de 2012, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT interpuso recurso de apelación.
12. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de vista de 1 de octubre de 2013, resolvió confirmar la sentencia apelada del 26 de abril del 2012.
13. El 30 de enero de 2014, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de octubre de 2013.
14. Mediante providencia de 23 de octubre de 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 31 literal e) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 “Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”.

Argumentos de la demanda.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), interpuso demanda en la que manifiesta:

15. Que la Resolución impugnada indica que si la administración consideró que los documentos ofrecidos como medios probatorios no le otorgaban certeza respecto de la veracidad del pago por intereses de financiamiento, debió pedir al importador que le proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representaba la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas. De este modo, el Tribunal Fiscal exige que luego de la notificación de la duda razonable efectuada por la administración y con la presentación de la documentación cuya certeza de contenido se discute,



ésta debió volver a notificar al importador para aclarar dicho hecho, lo cual constituye efectuar notificaciones reiteradas que no se encuentran previstas por ley, ni norma comunitaria aplicable al caso.

16. Que la notificación de duda razonable realizada por su representada fue expresa, clara y versó sobre la falta de acreditación de los intereses, invocando la misma base legal que el fiscalizado debió tomar en cuenta para sustentar la procedencia de la exclusión de los intereses del valor en aduana.
17. Que los únicos documentos presentados durante el procedimiento de fiscalización, como durante la etapa impugnativa fueron un documento denominado "Acuerdo de financiamiento" suscrito con Baca Internacional Inc. y una comunicación suscrita por Elof Hansson Paper & Board. Inc.; además de los documentos que sustentaron el despacho aduanero.
18. En ese sentido debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba en materia de valoración aduanera corre a cargo del importador, conforme lo establece la normatividad aplicable al caso.
19. Que el Tribunal Fiscal actúa contra la ley cuando pretende desconocer la exigencia de documentación expresamente contemplada en la normatividad aduanera. Siendo que la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, la OMC), establece que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas no se considerarán parte del valor en aduanas siempre que los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas mercancías y que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito, no se exige en general "la presentación de un contrato escrito", sino que se dispone como requisito legalmente impuesto, que dicho contrato o acuerdo se haya plasmado por escrito y en el momento en que se produzca el pacto o acuerdo para el negocio. Es decir que la plasmación del acuerdo de financiación será anterior a cualquier operación de importación.
20. Que los documentos presentados por la empresa fiscalizada no cumplen con el requisito legal impuesto por la Decisión 3.1, para acreditar que efectivamente existen intereses por financiamiento. Siendo que lo que se evidencia de ellos es que al momento de concertarse el supuesto acuerdo de financiamiento, éste no se plasmó por escrito de modo fehaciente conforme lo exige la citada Decisión. No resultando estos documentos idóneos a fin de acreditar que efectivamente se pagaron los intereses por financiamiento, ni los montos supuestamente pagados por ellos, razón por la cual no corresponde excluir del valor en aduana el monto declarado por intereses de financiación y efectuar el ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas en cuestión.



21. Que para el caso de los intereses por financiación, la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC, privilegia expresamente condiciones y medios de prueba específicos que permiten excluir del valor en aduana dicho concepto, como son que se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas mercancías y que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito. Siendo ello así, no se puede desconocer tal exigencia expresa y específica, como lo hace el Tribunal Fiscal en el presente caso, al aplicar normas generales, cuando existen normas expresas que establecen determinadas condiciones y medios probatorios, que se disponen indubitablemente como requisito *sine qua nom* para permitir la exclusión de los intereses por financiamiento del valor en aduana.
22. Finalmente el Tribunal Fiscal también se equivoca cuando considera como subjetivo el actuar de la administración por “restarle validez a los documentos emitidos por los proveedores”, sin considerar en su evaluación que no se presentó documento alguno distinto de los documentos mencionados, con lo cual resulta un hecho objetivo el que el acuerdo de financiación no se concertó por escrito, conforme lo exige nuestra normatividad vigente. De este modo se evidencia que lo resuelto por el Tribunal resulta contrario a la ley.

Argumentos de la contestación a la demanda.

23. El Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó contestación a la demanda manifestando que:
24. El pago de intereses que realiza el comprador al vendedor o a un tercero que le facilitó los fondos para la compra de las mercancías importadas, se origina en un acuerdo (de financiación) independiente del concepto de “precio realmente pagado o por pagar”, lo que es el sustento jurídico y económico de que los intereses no forman parte del valor de transacción.
25. Que el Reglamento Comunitario, aprobado por Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, recoge los elementos a deducir o que no pueden ser añadidos al precio pagado o por pagar y en el artículo 31 inciso e), menciona a los intereses incluidos en la factura comercial, devengados en virtud de un acuerdo de financiación, concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas, siempre que concurren las circunstancias previstas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC.
26. Sin embargo, en un claro afán facilitante del comercio exterior y de flexibilización de las condiciones tendiente del valor realmente pagado también se establece que cuando faltare alguna de dichas circunstancias, se considerará que la suma imputada a intereses forma parte del valor de transacción; y finalmente indica que dichos conceptos podrán ser deducidos del precio pagado o por pagar del comprador, siempre que estén contenidos



en él y se distingan, es decir que hayan sido facturados por el vendedor y que aparezcan especificados separadamente en la documentación comercial, como en efecto ha ocurrido en las importaciones fiscalizadas.

27. Que no obstante los artículos y reglamentaciones señaladas, la demandante insiste en la procedencia de los repartos al valor de transacción de las mercancías en cuestión, ello en virtud de una Interpretación errónea y sesgada de lo dispuesto en la Decisión 3.1. Al respecto la demandante resta validez a los documentos emitidos por sus proveedores ratificando el acuerdo sobre el cual se remitieron las mercancías y se extralimita al requerir que el acuerdo de financiación se haya suscrito con anterioridad a la importación, siendo dicha interpretación errada porque el único requisito que establece la indicada Decisión es que el acuerdo se haya concertado por escrito. No exige la presentación de un contrato o acuerdo escrito, sino que debe haberse concertado por escrito, siendo que la comprobación de su existencia, así como la de sus términos y condiciones que lo regulan se puede acreditar con varios otros documentos probatorios.
28. Que resulta evidente que en este caso el importador ha pactado el financiamiento por anticipado, lo que se constata de las facturas que tienen el precio desgregado (costo e interés), lo mismo que se constata al leer el contrato que se suscribe con fecha posterior a la fiscalización, pero que por voluntad de las partes expone que es simplemente una regularización de un contrato previo, lo que disipa la sospecha de conductas fraudulentas o tendenciosas por parte del importador y sus proveedores, más aún cuando de los otros documentos aportados se desprende que el financiamiento en efecto sí se llevó a cabo e incidió en el valor facturado, más no en el valor de transacción que sólo incluye al precio del producto importado.
29. Finalmente, respecto a la notificación de la duda razonable, no basta con remitir una carta de requerimiento, sino que en ella se debe hacer saber al importador qué aspectos están pendientes de una dilucidación de modo que pueda ofrecer todos los medios probatorios que permitan esclarecer el real valor de transacción.

Praxis Comercial S.A.C., presentó contestación a la demanda manifestando:

30. Que producto de la fiscalización, la SUNAT concluyó que al no existir un acuerdo de financiamiento concertado con sus proveedores Baca Internacional Inc. y Elof Hansson Paper & Board. Inc.; no acepta la deducción de importe por concepto de interés.
31. Que, como nunca ha negado, no tuvo un acuerdo de financiamiento formal por escrito previo a la importación de mercancías, pero la administración no puede desconocer la existencia de una serie de documentos contables (facturas, proformas, órdenes de compra, notas de débito, etc.), principalmente facturas y notas de débito, en los que se ha consignado



- fehacientemente y de forma disgregada los conceptos de intereses financieros pactados en sus contratos verbales.
32. Que respecto a los intereses sostiene que el pago que realiza el comprador al vendedor o a un tercero que facilitó los fondos para las compras de las mercancías importadas se origina en un acuerdo (de financiación) independiente del completo "precio realmente pagado o por pagar" y, por tanto, no forma parte del valor en aduana.
 33. Que no existe la obligación normativa de contar con un acuerdo formalizado por escrito previamente, y considerando que el Acuerdo de Valor de la OMC privilegia el precio realmente pagado o por pagar con la exclusión de los intereses financieros, debe aceptarse que dichos conceptos deben ser excluidos sin condicionarse a ninguna variable impuesta artificialmente por la administración aduanera, sin ninguna base normativa para ello.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, declaró infundada la demanda, al considerar que:

34. Que el pago de intereses que realiza el comprador al vendedor o a un tercero que le facilitó los fondos para la compra de mercancías importadas, se origina en un acuerdo de financiación independiente del concepto de precio realmente pagado o por pagar, y por lo tanto no forma parte del valor en aduana. Que asimismo la Decisión 3.1 no exige la presentación de un contrato escrito sino que éste debe haberse concertado por escrito. Por tanto, no necesariamente dispone la existencia de un contrato de financiamiento como documento adicional sino que la concertación escrita pueda considerarse a partir de la figura en las propias facturas o documentos adicionales, por lo que no puede desconocerse la validez de los documentos.

Argumentos del recurso de apelación.

35. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), presentó recurso de apelación en los siguientes términos:
36. Sólo a la falta de respuesta del importador o cuando las pruebas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor, la administración determinara no aplicar el Primer Método de Valoración. Que en el presente caso su representada si tuvo respuesta del importador y las pruebas presentadas durante todo el proceso de fiscalización si permitieron demostrar fehacientemente que existieron pagos por concepto de intereses de financieros cuyos montos se encuentran claramente determinados y que deben formar parte del valor en aduanas en cumplimiento de lo dispuesto en el por el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, por lo que no mantienen duda respecto a la aplicación del método del valor de



transacción de la mercancía materia de valoración. Ante tal situación, no cumpliéndose el supuesto de la norma, no resulta aplicable tampoco su consecuencia, como es descartar el Primer Método de Valoración.

37. Que asimismo los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas no se consideran parte del valor en aduanas siempre que "el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito", es decir que evidentemente, la plasmación por escrito del acuerdo de financiación será anterior a cualquier operación de importación. Que en tal sentido la administración no puede desconocer tal exigencia específica como lo hace el Tribunal Fiscal en el presente caso, no obstante constituir requisito sine qua non para permitir la exclusión de los intereses por financiamiento del valor en aduana.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

38. La Sentencia de Segunda Instancia, resolvió confirmar la sentencia apelada, que declara infundada la demanda, al considerar que:
39. Que debe interpretarse correctamente que en la Decisión 3.1 literal b) del Comité de Valoración Aduanera se hace referencia a que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado con el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas no se consideran parte del valor en aduana siempre que el acuerdo se haya concertado por escrito; por tanto no necesariamente dispone la existencia de un contrato de financiamiento como documento adicional, sino que la concertación escrita pueda considerarse a partir que la figura en las propias facturas o documentos adicionales, por lo que no puede desconocerse la validez de los documentos que afianzan la existencia de los citados acuerdos de financiación.

Argumentos del Recurso de casación.

40. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente:
41. Que para no considerar a los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación, como parte del valor de aduana de una mercancía necesariamente debe cumplirse las condiciones y circunstancias que señala la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC.
42. Que del texto de la citada Decisión 3.1 se infiere claramente que existe un momento en el cual debe constar por escrito el acuerdo de financiación, y dicho momento es cuando éste se haya concertado por escrito, es decir cuando se produzca el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes sobre los términos del acuerdo de financiación. De lo que se colige que la



plasmación del acuerdo de financiación será anterior a cualquier operación de importación.

43. Que en el presente caso no se cumplido con la condición de la Decisión 3.1, referida a que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito. Implicándose lo dispuesto en el inciso e) del artículo 31 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, aprobado por Resolución 846. Ya que no se trata de sustentar por cualquier documento la existencia de devengados en virtud de un acuerdo de financiación, sino la certeza plena de que el acuerdo de financiación del cual derivan, fue concertado por el comprador antes de la importación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

44. Que, los artículos 31 inciso 1 literal e) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas" 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;
45. 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;
46. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos 31 inciso 1 literal e) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas" y la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC¹.

¹ Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Artículo 31. Elementos a deducir o que no pueden ser añadidos al precio pagado o por pagar.

1. El valor en aduana no comprenderá los conceptos relacionados a continuación:
(...)

e) Los intereses incluidos en la factura comercial, devengados en virtud de un acuerdo de financiación, concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas, siempre que concurren las circunstancias previstas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración de la OMC. Cuando faltare alguna de estas circunstancias, se considerará que la suma imputada a intereses forma parte del valor de transacción.
(...)

Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC.

Trato de los Intereses en el Valor en Aduana de las Mercancías Importadas.

Las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio convienen en lo siguiente:

Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas no se considerarán parte del valor en aduana siempre que:

- los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas mercancías;
- el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito;

**C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.**

1. Primacía del Ordenamiento Comunitario Andino y la comunitarización de la norma de la OMC.
2. La Decisión 3.1 del Comité de Valoración en Aduana.
3. De los intereses. El acuerdo de financiación. Requisitos y condiciones.
4. La aplicación del artículo 31 literal e) de la Resolución 846 Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías importadas".

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.**1. PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO Y LA COMUNITARIZACIÓN DE LA NORMA DE LA OMC.**

47. El Tribunal Fiscal manifiesta que el Reglamento comunitario de la Decisión 571, aprobado mediante Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, recoge los elementos a deducir o que no pueden ser añadidos al precio pagado o por pagar y en el artículo 31 inciso e) menciona los intereses incluidos en la factura comercial, devengados en virtud de un acuerdo de financiación, concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas, siempre que concurren las circunstancias previstas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La SUNAT, por su parte, alega que no se habría cumplido con lo dispuesto en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC. Por tal razón se abordará el tema de la prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario andino y la comunitarización de la norma de la OMC.
48. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", soportándolo en otros principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

c) cuando se le requiera, el comprador pueda demostrar:

- que tales mercancías se venden realmente al precio declarado como precio realmente pagado o por pagar; y
- que el tipo de interés reclamado no excede del nivel aplicado a este tipo de transacciones en el país y en el momento en que se haya facilitado la financiación.

Esta Decisión se aplicará tanto si facilita la financiación el vendedor como si lo hace una entidad bancaria u otra persona física o jurídica. Se aplicará también, si procede, en los casos en que las mercancías se valoren con un método distinto del basado en el valor de transacción.

Las Partes comunicarán al Comité las fechas respectivas en que pongan en vigor la Decisión.



49. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de otras normas de Derecho Internacional, en relación con las competencias delegadas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y otras normas de Derecho internacional.
50. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
51. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho comunitario andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que lo desarrolla y lo consagra como un verdadero sistema jurídico, es decir, unido a que se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
52. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa,



como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

53. Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria regulen determinados aspectos sobre la base de la facultad denominada “Complemento indispensable”.
54. Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez Consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a los instrumentos internacionales suscritos por los Países Miembros y sólo aplicar éstos últimos en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.
55. Como en el presente caso se aplicará normativa de la OMC comunitarizada, es decir, incluida por la propia normativa andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario (artículos 1, 2, 3 y 4, entre otros de la Decisión 571), el Juez Consultante deberá aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretación armónica que de ésta haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ello resulta de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por vía de interpretación, una armonización entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada, sobre la base de los principios fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino.
56. Se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarización de la normativa de la OMC al ser ésta precisamente la que regula el trato aplicable a los intereses en relación con la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. Como se analizará, la normativa de la OMC brinda los lineamientos al Juez Consultante para que pueda aplicarlos al caso en estudio, de conformidad con las pautas interpretativas contenidas en la presente providencia.
57. Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994² (en adelante, el Acuerdo de Valoración), por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (artículo 1). Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración, se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, así como las Opiniones Consultivas,

² https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf.



Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas³ (artículo 22).

2. LA DECISIÓN 3.1 DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA.

58. El Juez Consultante solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera, adoptada el 12 de mayo de 1995. Norma que desarrolla el trato aplicable a los intereses en la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, en el marco del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo de Valoración). Normativa que, como ya se explicó, se encuentra comunitarizada, es decir, incluida por la propia normativa andina (Decisión 571) como integrante del ordenamiento jurídico comunitario andino.
59. La OMC es una organización internacional basada en normas multilaterales e impulsada por sus Miembros, es decir, todas las decisiones son adoptadas por los gobiernos Miembros y las normas son el resultado de las negociaciones entre éstos⁴. De esta manera, las Partes en el Acuerdo de Valoración convinieron en dictar la Decisión 3.1, que fue posteriormente expedida por el Comité Técnico de Valoración en Aduana.
60. Al examinar las diversas formas en que las Partes en el Acuerdo de Valoración habían aplicado éste en la práctica, el Comité observó una falta de uniformidad en la interpretación del Acuerdo de Valoración en lo concerniente al trato de los intereses, hecho que fue confirmado mediante un estudio⁵ de las prácticas nacionales realizado al efecto por el Comité Técnico de Valoración en Aduana. El referido estudio puso de manifiesto que algunas Partes en el Acuerdo de Valoración consideraban que los intereses que se distinguían del precio realmente pagado o por pagar por mercancías importadas no formaban parte de dicho precio, mientras que otras consideraban que dichos intereses formaban parte del precio realmente pagado o por pagar por mercancías importadas⁶.
61. En consecuencia, el Comité de Valoración en Aduana reconoció que el Acuerdo de Valoración era susceptible de interpretaciones divergentes, lo cual no resultaba conforme con la uniformidad de aplicación perseguida por el Acuerdo de Valoración. Del citado estudio realizado por el Comité se infería claramente que la ausencia de una orientación precisa sobre el trato

³ <http://www.wcoomd.org/>.

⁴ https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm.

⁵ VAL/W/10. Estudio realizado por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC.

⁶ Cf. COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA. "Trato de los intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas. Propuesta de la Comunidad Económica Europea. Revisión". VAL/W/13/Rev.3, 13 de marzo de 1984.

de los intereses había conducido a una falta de uniformidad en la aplicación del Acuerdo de Valoración⁷.

62. Por consiguiente, las Partes en el Acuerdo de Valoración coincidieron en se debía lograr mayor uniformidad en la materia, regulando el trato de los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación relativo a la compra de mercancías importadas, aspecto que había sido planteado durante las negociaciones pero que finalmente no fue desarrollado en el Acuerdo de Valoración mediante disposiciones concretas sobre el trato de dichos intereses. Por ello, se decidió adoptar la Decisión 3.1, que desarrolla la materia relativa al trato aplicable a los citados intereses.
63. En un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento jurídico comunitario andino se encuentra en constante diálogo con el ordenamiento jurídico multilateral. Esta relación, se presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral, mediante una remisión o reenvío, o a través de una comunitarización o incorporación de la norma multilateral⁸.
64. Si bien diversos artículos de la Resolución 846 comunitarizan o incorporan disposiciones de la norma multilateral, en el caso bajo estudio, el artículo 31 literal e) de la Resolución 846 establece como condición para que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación puedan ser deducidos del precio pagado o por pagar⁹: "(...) siempre que concurren las circunstancias previstas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración de la OMC. Cuando faltare alguna de estas circunstancias, se considerará que la suma imputada a intereses forma parte del valor de transacción".
65. En consecuencia, la norma comentada remite o reenvía a la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, la cual debe entenderse a la luz del marco interpretativo elaborado por el órgano encargado de la organización internacional competente en la materia, es decir, el Comité de Valoración en Aduana de la OMC.

3. DE LOS INTERESES. EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN. REQUISITOS Y CONDICIONES.

66. Respecto a la cuestión de los intereses, se debe recordar, que tanto el literal e) del artículo 31 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la

⁷ *Idem*.

⁸ Véase, en este sentido, Proceso 117-IP-2010, Interpretación Prejudicial de 12 de mayo de 2011.

⁹ El precio realmente pagado o por pagar comprende el pago total que por la compraventa de las mercancías importadas, haya hecho o vaya a hacer el comprador en forma directa al vendedor y/o, en forma indirecta a un tercero, pero en beneficio de este vendedor. Véase, numeral 1 de la Nota Interpretativa al Artículo 1 del Acuerdo de Valoración y párrafo 7 del Anexo III del mismo.



Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", como la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC, disponen que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación relativo a la compra de las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana de dichas mercancías. En este sentido, el Juez Nacional deberá determinar si se cumplen los requisitos plasmados en las citadas normas, especialmente, en lo establecido en la referida Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración, de acuerdo a lo desarrollado en la presente providencia.

67. Las referidas disposiciones establecen, por una parte, los requisitos de forma que condicionan la exclusión de estos intereses del valor en aduana y, por otra, las pruebas que pueden exigirse al comprador para evitar cualquier fraude en el momento de la declaración del valor en aduana de las mercancías importadas.
68. Se debe recordar que, con arreglo al artículo 6 de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", el valor en aduana de las mercancías importadas está conformado, en principio, por los elementos descritos en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, "referidos a los gastos en transporte de las mercancías importadas y gastos conexos al transporte de dichas mercancías hasta el puerto o lugar de importación, los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el costo de seguro".
69. Se deduce de esta definición que, la retribución de los servicios de financiación prestados al comprador no forma parte del valor en aduana de las mercancías. La Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC corrobora este principio y precisa los requisitos y condiciones que deben cumplirse en lo que se refiere a los acuerdos de financiación.
70. En materia de intereses por pagos diferidos, éstos no forman parte del valor en aduana de las mercancías importadas¹⁰ si los términos del pago se han cumplido, es decir, si el pago se ha efectuado en el plazo acordado o si va a efectuarse en dicho plazo¹¹, y si además se cumplen las condiciones señaladas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración de la OMC, de la siguiente manera:

- que los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar;

¹⁰ Véase, artículo 31 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas".

¹¹ Véase, en este sentido, SÁNCHEZ, Juana Inés. "Valoración Aduanera". Secretaría General de la Comunidad Andina. Proyecto de Cooperación UE-CAN, Bellido Ediciones E.I.R.L. 2007.



- que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito;
- que, cuando se le requiera, el comprador pueda demostrar que tales mercancías se venden realmente al precio declarado como precio realmente pagado o por pagar; y,
- que el tipo de interés reclamado no excede del nivel aplicado a este tipo de transacciones en el país y en el momento en que se haya facilitado la financiación.

Es preciso apuntar que, las condiciones señaladas son aplicables tanto si la financiación la concede el vendedor, una entidad bancaria u otra persona física o jurídica. Sin embargo, en el caso concreto, el conflicto jurídico se origina, particularmente, a causa la interpretación del segundo requisito señalado (literal b de la Decisión 3.1), por cuanto los demandantes afirman que se estaría interpretando mal la Decisión 3.1, ya que no se puede exigir que el acuerdo por escrito se haya suscrito antes de la importación.

71. A este respecto, es preciso determinar la naturaleza del propio concepto de "intereses por pagos diferidos", para lo cual es preciso aludir a lo establecido por otras legislaciones para proceder a realizar una interpretación sistemática por comparación con otras normas de la Decisión 3.1. De esta manera, por ejemplo, la edición de julio de 2014 del Reglamento Particular sobre el Valor en Aduana¹², en la sección 4 del capítulo III, relativo a "los intereses por pagos diferidos", se establece que:

"[2522] Cuando el pago de las mercancías importadas se produce después de la importación, el comprador puede ser obligado a pagar intereses por los pagos diferidos.

[2523] Los intereses pagados o por pagar en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana"¹³.

En consecuencia, el pago por concepto de intereses devengados por pagos diferidos se produce después de la operación de importación. Si estos intereses pagados o por pagar se originan en virtud de un acuerdo de financiación, concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas, en principio no deben formar parte del valor en

¹² "Reglement Particulier 2014 sur la Valeur en Douane", edición de julio 2014. N.B.: la Oficina E1 (ex-E4) de la dirección general está a cargo de la política tarifaria y comercial.

¹³ "SECTION 4

LES INTERETS POUR PAIEMENT DIFFERE

[2522] Lorsque le paiement des marchandises importées intervient postérieurement à l'importation, l'acheteur peut être tenu de verser des intérêts pour les paiements différés.

[2523] Les intérêts payés ou à payer au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane" (Subrayado por fuera del texto).



aduana. Adicionalmente, la norma comentada establece que este principio es aplicable cualquiera que sea la persona que asegure la financiación y cualquiera que sea el método de valoración de mercancías importadas¹⁴.

72. Sin embargo, lo pertinente para la resolución de la presente interpretación prejudicial es lo que sigue inmediatamente a las disposiciones comentadas y se traduce a continuación:

"[2525] Los intereses pagados o por pagar no forman parte del valor en aduana de las mercancías importadas cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

- se distingan del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. Cuando los intereses se incluyan en este precio, podrán ser deducidos si la cantidad se consignó en la factura o en cualquier otro documento probatorio, como el acuerdo de financiación,
- el acuerdo de financiación relativo a los intereses por pago diferido debe realizarse por escrito, con anterioridad al momento seleccionado para la valoración de los bienes importados,

En consecuencia, el acuerdo de financiación de intereses devengados por pago diferido no solamente debe realizarse por escrito, sino que incluso, dicho acuerdo escrito debe haberse suscrito con anterioridad al momento de valoración de los bienes importados.

73. Adicionalmente, en conformidad con la Decisión 3.1 adoptada por el Comité de Valoración y propuesta por la entonces Comunidad Económica Europea¹⁵, se exige a continuación, en la norma francesa comentada, que el comprador debe poder demostrar en todo momento, incluso posteriormente a la operación de despacho aduanero, que:

- "el valor de las mercancías, sin contar el valor de los intereses por pagos diferidos, corresponde al precio realmente pagado o por pagar por tales mercancías,

¹⁴ "[2524] Ce principe est applicable:

- quelle que soit la personne assurant le financement. Celui-ci peut en effet, être pris en charge par le vendeur ou résulter d'un emprunt contracté par l'acheteur auprès d'une banque ou de toute autre personne physique ou morale installée dans son propre pays ou à l'étranger,
- et quelle que soit la méthode d'évaluation des marchandises importées (valeur transactionnelle ou méthode de substitution). Ainsi par exemple, dans le cadre d'application de la méthode dite du dernier recours, si la valeur en douane est établie sur la base du flux des loyers escomptés, les intérêts, nécessairement compris dans le montant des loyers versés ou à verser, devront être retranchés pour obtenir la valeur en douane" (Subrayado por fuera del texto).

¹⁵ Véase, ROSENOW, Sheri y Brian J. O'SHEA. "A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement", Cambridge University Press, 2010, pp. 32-33.



- y que la tasa de interés aplicada no excede el nivel aplicado a este tipo de transacciones en el país y en el momento en que se haya facilitado la financiación¹⁶.

Al disponer de esta manera, la norma citada se conforma a lo establecido en el literal c) de la Decisión 3.1 objeto de análisis.

74. Se debe hacer constar, que el artículo 31 de la Resolución 846 alude, de forma general, a los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación, relativo a la compra de mercancías importadas. El plazo concedido por el vendedor de las mercancías importadas al comprador para el pago del precio de tales mercancías constituye, en principio, un "acuerdo de financiación" en el sentido del citado artículo.
75. Sobre el concepto de "acuerdo de financiación", el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció en la sentencia de 4 de junio de 1992¹⁷, que el hecho de que el vendedor de las mercancías conceda un plazo al comprador constituye, siempre que el comprador lo acepte, un "acuerdo de financiación" en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 1495/80, y que, a este respecto, no es necesario que el plazo de pago sea objeto de un acuerdo específico entre vendedor y comprador, distinto del acuerdo de venta de las mercancías importadas.
76. En el apartado 19 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó también que, a falta de oposición por parte del comprador, siempre que el importe de los intereses que deben pagarse en contrapartida por el plazo de pago concedido por el vendedor se mencione de forma separada en la factura dirigida al comprador, éste ha aceptado los intereses correspondientes al citado plazo de pago. Así sucede también cuando, como en el litigio principal, el importe de los intereses puede deducirse de la diferencia entre los precios aplicables respectivamente en caso de pago CAD ("*Cash Against Documents*") o de pago aplazado y dichos precios no se indican en la factura, pero sí en el contrato de compraventa celebrado entre las dos partes¹⁸.

¹⁶ "[2526] En outre, l'acheteur doit être en mesure de démontrer à tout moment (même postérieurement aux opérations de dédouanement) que:

- la valeur des marchandises, non compris le montant des intérêts pour paiements différés, correspond au prix effectivement payé ou à payer pour de telles marchandises,
- et que le taux d'intérêt pratiqué n'exécède pas celui couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré".

¹⁷ TJUE, sentencia de 4 de junio de 1992, caso Wünsche, C-21/91, Rec. p. I-3647, apartados 18 y 19.

¹⁸ Cf. TJUE, caso caso Wünsche, C-21/91; criterio jurisprudencial seguido en diversas decisiones posteriores del mismo Tribunal, cf. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de mayo de 1997, Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT) contra Fazenda Pública, asunto C-93/96; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de junio de 1992, Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas, asunto C-21/91.



77. Por otra parte, la Decisión 3.1, antes citada, precisa que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación relativo a la compra de las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana, aunque la financiación la facilite el propio vendedor. Ahora bien, la financiación que facilita el vendedor de las mercancías para la compra de tales mercancías consiste generalmente en la concesión al comprador de un plazo para el pago del precio de las mercancías de que se trata¹⁹. Por tanto, a falta de disposición en contrario, se debe considerar que el hecho de que el vendedor de las mercancías conceda un plazo al comprador constituye, siempre que el comprador lo acepte, un "acuerdo de financiación" en el sentido de lo dispuesto por la Decisión 3.1 y por el artículo 31 de la Resolución 846.
78. A este respecto, no es necesario que el plazo de pago sea objeto de un acuerdo específico entre el vendedor y el comprador distinto del acuerdo de venta de las mercancías importadas. En efecto, la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC sólo exige que los intereses devengados en virtud del acuerdo de financiación sean distinguibles del precio pagado o por pagar por las mercancías importadas. Procede considerar que, a falta de oposición por parte del comprador, siempre que el importe de los intereses que deben pagarse en contrapartida por el plazo de pago concedido por el vendedor se mencione de forma separada en la factura dirigida al comprador, se considerará que éste ha aceptado los intereses correspondientes al citado plazo de pago.
79. Las normas comentadas, relativas al valor en aduana de mercancías importadas, deben interpretarse en el sentido de que la expresión "intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas" se refiere a los intereses devengados en razón del plazo concedido por el vendedor al comprador, y aceptado por este último, para el pago de las mercancías importadas.
80. Incumbe al Juez consultante verificar, si fuere necesario, si se cumplen los requisitos establecidos por la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC. Procede, pues, responder a la cuestión planteada por el Juez Consultante, relativa a la interpretación de los requisitos y condiciones para que los intereses sean excluidos del valor en aduanas.
81. De la lectura de la Decisión 3.1, se puede apreciar, en primer lugar, que en el literal a) se exige que los intereses se distinguan del precio realmente o pagado por pagar de dichas mercancías. Esta exigencia debe ser

¹⁹ Véase, en este sentido, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Sexta) de 4 de junio de 1992. Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Petición de decisión prejudicial: Finanzgericht Hamburg - Alemania. Valor en aduana - Acuerdo de financiación. Asunto C-21/91. Párrafos 17-18.



interpretada analógicamente a la luz de la Opinión Consultiva 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, relativo al significado de la expresión “siempre que se distingan”. En consecuencia, puesto que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación relativo a mercancías importadas pueden distinguirse, por su propia naturaleza, del precio realmente pagado o por pagar, dichos intereses no forman parte del valor en aduana.

82. La Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 “Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”, a su vez, desarrolla este primer requisito, al establecer en el último párrafo del apartado 1 del artículo 31 que: “Estos conceptos podrán ser deducidos del precio pagado o por pagar del comprador al vendedor, siempre que estén contenidos en el mismo y se distingan, es decir, que hayan sido facturados por el vendedor y que aparezcan especificados separadamente en la documentación comercial”.
83. Adicionalmente, se debe desarrollar la exigencia contenida en el literal b) de la Decisión 3.1, es decir, que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito para que los intereses no sean integrados al valor en aduana. Es posible apreciar que la citada Decisión no exige de manera explícita la presentación de un acuerdo escrito, sino únicamente que éste debe haberse concertado por escrito. A este respecto, cabe preguntarse, ¿qué sentido tendría la exigencia de que dicho acuerdo haya sido concertado por escrito sino es su utilidad para fines probatorios?
84. En consecuencia, aplicando los métodos interpretativos de la *ratio legis* –por lo explicado en el párrafo anterior– y el sistemático por comparación con otras normas, las normas comentadas deben interpretarse en el sentido de que el acuerdo de financiación de intereses devengados por pago diferido no solamente debe realizarse por escrito, sino que, además, dicho acuerdo escrito debe haberse suscrito con anterioridad al momento de valoración de los bienes importados.
85. De un análisis exegético de la Decisión 3.1 se desprende que el valor en aduana no comprenderá los importes de los intereses derivados de un acuerdo de financiación concertado por el comprador, relativo a la compra de las mercancías importadas, independientemente de que la financiación corra a cargo del vendedor o de otra persona, siempre que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito previamente y el comprador pueda demostrar, previa solicitud, que las mercancías se venden realmente al precio declarado como efectivamente pagado o por pagar y que el tipo de interés exigido no excede del aplicado corrientemente a tales transacciones en el momento y en el país en el que tenga lugar la financiación.
86. Cabe apuntar, respecto de esta última facultad de las Administraciones Aduaneras, las normas analizadas permiten evitar que el valor en aduana de las mercancías sea artificialmente bajo, como consecuencia de un aumento ficticio del valor de los intereses pagados al vendedor en virtud del acuerdo



de financiación relativo a la compra de las mercancías importadas. Cabe hacer constar, además, que la determinación del valor, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio al importador o comprador de la mercancía.

87. Finalmente, el Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno, luego de apreciar las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancía, si en el presente caso se cumplen las exigencias previstas en la Decisión 3.1, teniendo en cuenta que el acuerdo de financiación de intereses devengados por pago diferido no solamente debe realizarse por escrito, sino que, además, dicho acuerdo escrito debe haberse suscrito con anterioridad al momento de valoración de los bienes importados, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

4. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 LITERAL E) DE LA RESOLUCIÓN 846 REGLAMENTO COMUNITARIO DE LA DECISIÓN 571 "VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS".

88. Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, según el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
89. Dado que la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", de 6 de agosto de 2004 no ha señalado una fecha posterior para su entrada en vigor, su aplicación por parte de la República del Perú comporta una obligación que debía cumplirse a partir del día de su entrada en vigor.
90. Considerando que la Resolución 846 fue expedida con el fin de garantizar la existencia de una reglamentación uniforme sobre los procedimientos de aplicación de la Decisión 571 y que el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, adoptado por la Comunidad Andina mediante la Decisión 571, por su lado, pone de manifiesto en su preámbulo similar intención uniformizadora, al señalar que los Países Miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la cual forman parte individualmente todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, "reconociendo la importancia de lo dispuesto en el Artículo VII del GATT de 1994, y deseando elaborar normas para su aplicación con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad y certidumbre".
91. Es preciso destacar, que la Resolución 571 en su artículo 31 establece que: "El valor en aduana no comprenderá los conceptos relacionados a continuación: (...) e) Los intereses incluidos en la factura comercial, devengados en virtud de un acuerdo de financiación, concertado por el

comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas, siempre que concurren las circunstancias previstas en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración de la OMC. Cuando faltare alguna de estas circunstancias, se considerará que la suma imputada a intereses forma parte del valor de transacción".

92. El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno, conforme a la apreciación de las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancía, si en el presente caso se cumplen las exigencias previstas en la Resolución 571, en concordancia con la Decisión 3.1, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales expuestos en la presente providencia, en virtud de la aplicación directa e inmediata de la citada normativa.

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

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

Se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarización de la normativa de la Organización Mundial del Comercio al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración en caso de regalías en contratos que involucran derechos de propiedad intelectual, y precisamente las normas de la Organización Mundial del Comercio son las que van a dar los lineamientos al Juez Consultante para que pueda aplicar al caso en estudio

SEGUNDO: El diálogo entre el ordenamiento jurídico comunitario andino con el ordenamiento jurídico multilateral, se presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral. El artículo 31 literal e) de la Resolución 846 remite o reenvía a la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, la cual debe entenderse sobre la base del marco interpretativo elaborado por el órgano encargado de la organización internacional competente en la materia, es decir, el Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio.

TERCERO: El artículo 31 literal e) de la Resolución 846 alude, de forma general, a los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación, relativo a la compra de mercancías importadas. El plazo concedido por el vendedor de las mercancías importadas al comprador para el pago del precio de tales mercancías constituye, en principio, un "acuerdo de financiación" en el sentido del citado artículo.



Adicionalmente, el citado artículo precisa que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación relativo a la compra de las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana, aunque la financiación la facilite el propio vendedor. Cabe precisar que la financiación que facilita el vendedor de las mercancías para la compra de tales mercancías consiste generalmente en la concesión al comprador de un plazo para el pago del precio de las mercancías de que se trata.

A este respecto, no es necesario que el plazo de pago sea objeto de un acuerdo específico entre el vendedor y el comprador, distinto del acuerdo de venta de las mercancías importadas. En efecto, la Decisión 3.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio sólo exige que los intereses devengados en virtud del acuerdo de financiación sean distinguibles del precio pagado o por pagar por las mercancías importadas.

Las normas comentadas, relativas al valor en aduana de las mercancías importadas, deben interpretarse en el sentido de que la expresión "intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas" se refiere a los intereses devengados en razón del plazo concedido por el vendedor al comprador, y aceptado por este último, para el pago de las mercancías importadas.

Respecto a la exigencia contenida en el literal b) de la Decisión 3.1, que el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito para que los intereses no sean integrados al valor en aduana, es preciso establecer que, por interpretación sistemática por comparación con otras normas, dicho acuerdo escrito debe haberse concertado con anterioridad al momento seleccionado para la valoración de los bienes importados.

CUARTO: Las Resoluciones de la Secretaría General, según el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

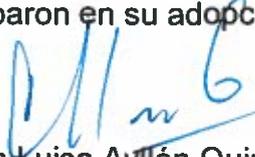
Dado que la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", de 6 de agosto de 2004 no ha señalado una fecha posterior para su entrada en vigor, su aplicación por parte de la República del Perú comporta una obligación que debía cumplirse a partir del día de su entrada en vigor.

El Juez Consultante, deberá acudir a lo establecido en la Decisión 3.1 del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, para poder determinar si en el presente caso se cumplen las exigencias referidas en la Resolución 571, en virtud de la aplicación directa de esta

última, y conforme a las pautas interpretativas expresadas 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 Perdomo²⁰
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.


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 325-IP-2014

²⁰ 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 326-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 de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CERVEZA CLARA SOL (mixta).

Demandante: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

Proceso interno: 2013-00235-00.

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 2171 de 7 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 8 de julio de 2015, por medio del cual el 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 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00235-00.

El auto de 12 de noviembre 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: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS

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



Tercero interesado: CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

Hechos.

1. El 16 de marzo de 2009, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. (en adelante, CCM) solicitó el registro de la marca CERVEZA CLARA SOL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 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.
3. Dentro del plazo legal, Luz Dary Mateus Casañas presentó oposición al registro con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas SOL (denominativa y mixta) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Cervecería Unión S.A., por su parte, presentó oposición sobre la base de la titularidad de las marcas CLARA PILSEN (denominativa) y AGUA CLARA UNIÓN (denominativa), registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. El 29 de diciembre de 2009, mediante Resolución 68720, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada por Cervecería Unión S.A., fundada la oposición presentada por Luz Dary Mateus Casañas y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.
6. CCM presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 68720.
7. El 21 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71018, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, resolvió revocar los artículos segundo y tercero de la decisión contenida en la Resolución 68720, declarar infundada la oposición presentada por Luz Dary Mateus Casañas y, en consecuencia, conceder el registro solicitado.
8. El 19 de junio de 2012, mediante Resolución 36761, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 71018.
9. El 30 de abril de 2013, Luz Dary Mateus Casañas interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 36761 y 71018.
10. El 18 de julio de 2014, 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 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda

LUZ DARY MATEUS CASAÑAS interpuso demanda en la que manifiesta que:

11. Es titular del registro de las marcas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta) y SOL (denominativa y mixta), registradas a su favor en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza
12. La marca solicitada, en su parte gráfica y denominativa es idéntica a las marcas mixtas previamente registradas por Luz Dary Mateus Casañas. Todas las marcas tienen como único elemento distintivo la palabra SOL, es decir, el consumidor promedio, se referirá tanto a la marca solicitada como a las opositoras como SOL.
13. El elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto es el elemento SOL, pues los diferentes elementos que acompañan a algunas de las marcas, son elementos comunes en la clase 32, de tal forma que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer sobre los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, el elemento que está destinado a hacer distintivos los signos en conflicto: SOL.
14. Desde el punto de vista visual, no hay ninguna diferencia entre la marca solicitada y las opositoras, todas parecen tener un mismo origen empresarial. Finalmente, las marcas evocan el mismo concepto.
15. En el presente caso, los signos gráficos son idénticos, los conceptos de los mismos son idénticos y la distribución gráfica de las marcas es exactamente la misma, por lo cual no queda lugar a ninguna duda respecto de la posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto.
16. Tanto los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada con los de Luz Dary Mateus Casañas están ubicados en la misma Clase 32; los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos son idénticos; y, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la finalidad y el género del producto son los mismos. En consecuencia, todo ello dilucida la materialización del riesgo de confusión que provoca la coexistencia de la marca solicitada con todas las marcas concedidas a favor de Luz Dary Mateus Casañas.

Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:



17. Se dan los presupuestos adoptados por el Tribunal Andino y que permitieron conceder el registro del signo solicitado, puesto que: i) Su distintivo principal es el mismo, SOL, y su elemento gráfico consistente en un tipo de letra particular acompañada de los rayos del sol y por dos monedas; ii) Únicamente varían sus elementos complementarios, toda vez que se pretende frente al certificado de Registro 347118, efectuar una variación en el tono de sus colores y al incluir la expresión CERVEZA CLARA, la cual resulta inapropiada en exclusiva al referirse al producto como tal y a sus características, como es el ser una cerveza clara, prevaleciendo en ambos conjuntos la expresión SOL y su elemento gráfico; y iii) El signo pretendido reivindica los mismos productos de la Clase 32 contemplados en la reivindicación de los signos previamente registrados a favor de la misma titular.
18. De otro lado, estudiándose los productos que pretendía amparar el signo solicitado, respecto de los amparados por el certificado 347118, se logra establecer que están dirigidos exactamente al mismo producto, el cual es la cerveza, perteneciente a la Clase 32, motivo por el cual la oposición presentada en su momento por Luz Dary Mateus Casañas carecía de fundamento, ya que es claro que CCM contaba con derechos adquiridos respecto a la expresión solicitada, circunstancia por la cual esta entidad, en aras de salvaguardar el derecho adquirido de CCM, procedió a conceder el registro solicitado.
19. En consecuencia, queda demostrado que entre las marcas en disputa no existe causal que conduzca a la irregistrabilidad de la marca solicitada.

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

CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. presentó contestación a la demanda manifestando que:

20. No es viable basar una pretendida confundibilidad entre las marcas en conflicto es su sola coincidencia en la expresión SOL, pues se trata de un elemento común y evocativo, que por sí solo, desprovisto de otros elementos, no singulariza un único origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta el número de marcas que la contienen y que están registradas para identificar bebidas comprendidas en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
21. Tampoco es apropiado realizar un fraccionamiento de las marcas enfrentadas, como lo pretende la actora, para eliminar del examen comparativo los otros elementos denominativos que conforman los signos confrontados, pues aun cuando tales palabras de forma independiente puedan tener connotación descriptiva o genérica, hacen parte integrante de los signos, incidiendo por lo tanto en su impresión general y en el significado que transmiten.



22. La marca CERVEZA CLARA SOL (mixta) está acompañada de varios diseños gráficos especiales, representativos de un sol y rayos de luz, sino también de nubes y de dos monedas superpuestas, así como de la leyenda "cerveza desde 1899". Esa multiplicidad de elementos denominativos, gráficos, colores, diseños y grafías, resultan en una combinación distintiva que arroja una única impresión general diferente a la de las marcas opositoras.
23. Acoger la tesis de Luz Dary Mateus Casañas, según la cual la sola palabra SOL determina la confundibilidad entre las marcas enfrentadas, sin importar los elementos gráficos y denominativos adicionales que combinen, implica para ella reconocer que sus marcas nunca debieron ser registradas y que están viciadas de nulidad, puesto que reproducen la palabra SOL, contenida en registro de marcas ajenas, que combinan la palabra SOL con sus elementos descriptivos, genéricos o de uso común, anteriores a los registros de las marcas opositoras.
24. El cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de características o cualidades descriptivas o de uso común, debe realizarse con un criterio flexible, toda vez que la confundibilidad no puede fundamentarse en tales elementos inapropiables, ya que con ello, se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre un término de uso general.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

25. 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;
26. 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;
27. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:
 - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

¹ "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;
(...)"



1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. 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. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
3. Palabras de uso común en la Clase 32 (SOL).
4. Signos descriptivos.
5. Incidencia de las palabras descriptivas y de uso común en idioma extranjero: LIGHT
6. Signos evocativos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

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

28. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo CERVEZA CLARA SOL (mixto) solicitado por CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. de C.V. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición SOL (denominativa) registrada a favor de LUZ DARY MATEUS CASAÑAS y las marcas que sirvieron de argumento en el escrito de demanda KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta) y SOL (denominativa y mixta).
29. 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.
30. 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.
31. 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).

32. 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.
33. 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).
34. 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.
35. 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.
36. 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.

37. 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).
38. 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.
39. 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.
40. 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 septiembre 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).
41. 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:
42. **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.

43. **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.
44. **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.

45. 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.).



46. 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. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

47. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo CERVEZA CLARA SOL (mixta) solicitada por CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. de C.V. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición SOL (denominativa) registrada a favor de LUZ DARY MATEUS CASAÑAS y las marcas que sirvieron de argumento en el escrito de demanda KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta) y SOL (denominativa y mixta).

Comparación entre marcas mixtas.

48. 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. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
49. 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).
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.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

51. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto.
52. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen:
53. 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.
54. 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.
55. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean



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

56. 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).

57. 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.

58. 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).

59. 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 LA CLASE 32 (SOL).

60. La parte demandante manifiesta que los elementos que acompañan a la expresión SOL son de uso común en la Clase 32. Por su parte, el tercero interesado manifiesta que la expresión SOL es de uso común para productos comprendidos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, el Tribunal considera oportuno interpretar el tema.

61. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, 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.

62. 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.
63. 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.
64. 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. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).
65. 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". (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).



66. El Juez consultante debe determinar si el término SOL es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. SIGNOS DESCRIPTIVOS.

67. En el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro CERVEZA CLARA SOL (mixto) y los signos opositores son descriptivos dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por esta razón, el Tribunal interpretará el tema propuesto.
68. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
69. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
70. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación". (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).
71. El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza". El Tribunal continúa diciendo: "La norma



transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (...) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil". (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta).

72. El Juez consultante deberá determinar si los términos CERVEZA, CLARA y SOL y la denominación en sí CERVEZA CLARA SOL son descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

5. INCIDENCIA DE LAS PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CLASE 32 (LIGHT).

73. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate sobre si la palabra LIGHT² de uno de los signos de la demandante es una palabra de uso común o descriptiva para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
74. Por lo tanto, además de los criterios señalados precedentemente sobre los signos de uso común y los signos descriptivos, el Juez consultante deberá tomar en consideración los criterios emitidos por este Tribunal sobre las marcas en idioma extranjero.
75. 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.
76. 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).
77. 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 extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el

² Cuya traducción literal es primera luz. www.wordreference.com
Sin embargo, en el contexto del signo se entiende como ligero.



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).

78. 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).
79. 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).
80. 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.

6. SIGNOS EVOCATIVOS.

81. De igual manera, en el proceso interno se controvierte si el signo solicitado y los signos opositores son evocativos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
82. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter.
83. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo



imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

84. El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
85. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (...). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte". (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))".
86. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 afecte 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 irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas



elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

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

TERCERO: Una marca que contenga una expresión 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.

CUARTO: El Juez consultante deberá determinar si los términos CERVEZA, CLARA y SOL y la denominación en sí CERVEZA CLARA SOL son descriptivos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

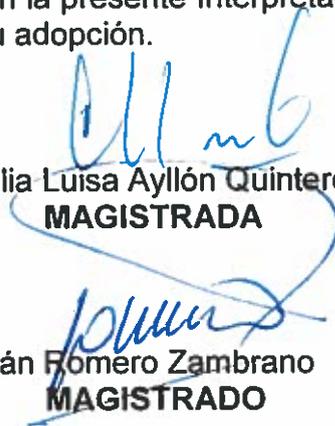
QUINTO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala 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.

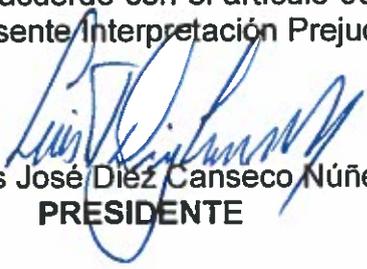

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo³
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 326-IP-2015

³ 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.