



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 15-IP-2007.-	Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMBROSOLI PERÚ S.A. Marca: "AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI. Expediente Interno N° 1746-2005	1
Proceso 19-IP-2007.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2002-0410. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉS S.A. Marca: POWERBAR (nominativa)	12
Proceso 190-IP-2006.-	Interpretación Prejudicial del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 6 (y anexos) de la misma Decisión. Actor: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Caso: "Eliminación de doble tributación y la evasión fiscal de impuestos"	20
Proceso 21-IP-2007.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 190 de la misma Decisión. Marca: ÁBACO y figura. Actor: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO. Proceso interno N° 1855-2005	33

PROCESO 015-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMBROSOLI PERÚ S.A. Marca: "AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI. Expediente Interno N° 1746-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los

siete días del mes de marzo del año dos mil siete.



En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de febrero de 2007.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A.

La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED.

1.2. Acto demandado

La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI N° 621-2000/TPI-INDECOPI, de 16 de mayo de 2000, que confirma la Resolución N° 6303-1997/OSD-INDECOPI, de 26 de mayo de 1997 que declaró FUNDADA la observación planteada por Parke, Davis & Co. Limited y DENEGÓ el registro del signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, solicitada por AMBROSOLI PERÚ S.A. para distinguir productos de confitería, dulcería, chocolatería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

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

1. El 3 de octubre de 1996, la sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo "AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI", para distinguir productos de confitería, dulcería, chocolatería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
2. El 12 de diciembre de 1996, PARKE, DAVIS & CO. LIMITED formuló observación contra la solicitud de registro en base a los siguientes argumentos:
 - a) Ostentar la titularidad de las siguientes marcas registradas: ICE LYPTUS, CHERRY LYPTUS, MENTHOL-LYPTUS, MENTA LYPTUS, HALLS RASPBERRY LYPTUS, HALLS CHERRY LYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE LYPTUS y MENTHOL-LYPTUS para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
 - b) Ser titular de una familia de marcas formada con base en el término LYPTUS por lo que el signo solicitado podría ser considerado como una marca más de su empresa.
 - c) Que el uso del término LYPTUS por parte de terceros perjudica la fuerza distintiva de sus marcas registradas.
3. El 28 de enero de 1997, AMBROSOLI PERÚ S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando lo siguiente:
 - a) Que el signo solicitado, AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, no era confundible con las marcas registradas de la empresa observante.
 - b) Que AMBROSOLI PERÚ S.A. ostenta la titularidad de la marca CALIPTUS, en la clase 30 de la Clasificación Internacional, así como de la notoriamente conocida marca AMBROSOLI, cuyo prefijo AMBRO forma parte del signo solicitado e indica la procedencia empresarial del producto.
4. El 26 de mayo de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolu-



ción N° 6303-1997/OSD-INDECOPI, la cual declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

5. El 13 de junio de 1997, AMBROSOLI PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.
6. El 16 de mayo de 2000, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 621-2000/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la resolución de primera instancia y denegó el registro del signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
7. La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. interpuso demanda de impugnación, en contra de la resolución últimamente emitida.
8. El 25 de junio de 2002, la Fiscalía Suprema en lo Civil de Lima opina que se declare INFUNDADA la demanda incoada por AMBROSOLI PERÚ S.A.
9. El 24 de enero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda incoada por AMBROSOLI PERÚ S.A.
10. Molitalia S.A., sucesor procesal de Ambrosoli Perú S.A. interpuso RECURSO DE APELACIÓN en contra de la resolución mencionada "a fin de que sea revisada por el Superior Jerárquico y REVOCADA en su oportunidad".

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

Afirma que "Si bien el término LYPTUS, forma parte de varias marcas registradas a nombre de la empresa Parke Davis & Co. Limited, dicho término no constituye un elemento que determine la presencia de una familia de marcas".

Sostiene que "En el presente caso, si bien se verifica la existencia de una pluralidad de marcas en la clase 30 de la Clasificación Internacional, a nombre de un mismo titular, que ostentan el término de origen inglés, LYPTUS (lip-tus'),

también se verifica la existencia de otra marca registrada, a favor de otro titular, que lleva la partícula LIPTUS (liptus), para distinguir productos similares de la misma clase 30 (...)".

Añade que "Así, existe la marca CALIPTUS (kalip-tus), con certificado No. xxxxx (sic), inscrita a favor de Ambrosoli Perú S.A., la misma empresa que ahora solicita el registro de la marca AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI para distinguir productos de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional".

Sobre el tema, indica que "la partícula LIPTUS se encuentra totalmente unida, integrada, a la denominación AMBROLIPTUS formando un todo indivisible, del mismo modo en que LIPTUS se encuentra integrada en el signo CALIPTUS, registrado a nombre de Ambrosoli Perú S.A."

Advierte que la Autoridad Administrativa ha hecho una incorrecta aplicación de los criterios para determinar la confundibilidad entre marcas, "ya que, por ejemplo, no ha hecho una apreciación de los signos evaluados, considerando su aspecto de conjunto sino que ha desmembrado el signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, en especial, el término AMBROLIPTUS para hacer su análisis sólo sobre una parte de éste (...)".

Observa que "AMBRO es el apócope de AMBROSOLI cuya ubicación al inicio del conjunto, facilita la recordación de este término –AMBRO– por el público consumidor, (...) y forma parte de una serie de marcas registradas, que el consumidor o público en general, identifica con la bien conocida familia de marcas AMBROSOLI".

Indica que "entre el signo solicitado y las marcas de la observante, no existe similitud gráfica, fonética, ni conceptual, capaz de causar confusión entre los mismos (confusión directa) o capaz de inducir a pensar que ambos tienen un mismo origen empresarial (confusión indirecta)".

c) Contestaciones a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda:

Respecto a la familia de marcas sostiene que "En el presente caso se acreditó en el expedien-



te administrativo que la empresa Parke Davis & Co. Limited tiene registrado a su favor varios signos que incluyen en su estructura la partícula 'LYPTUS' (...).

Sobre el registro de la marca "CALIPTUS" a favor de la actora indica que "el término 'LIPTUS' (que aparece escrito con I y no con Y) carece de individualidad, puesto que se pierde en la impresión del conjunto del signo de tal forma que dicha partícula del signo solicitado no es percibida claramente ni individualizada por el público consumidor".

Afirma que "la autoridad administrativa consideró que al estar presente en el signo solicitado el término 'LYPTUS' (escrito con I) y al tener éste individualidad en la impresión en conjunto del signo, el consumidor podría pensar que la marca solicitada constituye una variación de las marcas ya registradas, atribuyéndoles erróneamente un mismo origen empresarial (...).

Finalmente, señala que "debe apreciarse que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir los mismos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre las mismas".

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales da contestación a la demanda:

Afirma que "al ser utilizada la partícula LYPTUS por un mismo titular en diversos signos sin que se encuentre identificada como tal en otras marcas registradas para productos similares, puede asumirse que el público consumidor ha llegado a asociar dicha partícula con un origen empresarial determinado; máxime si se considera que en las encuestas presentadas por Parke Davis en el exp. administrativo se consigna que un 79.2 % de los encuestados consideran que las marcas registradas pertenecen a una sola empresa. De acuerdo con ello el Tribunal del Indecopi llegó a la conclusión que la partícula LYPTUS constituye el componente común de una familia de marcas registrada a favor de Parke Davis & Co. Limited".

Sostiene que "el término LYPTUS de Parke Davis & Co., es percibido por el público consumidor en el signo solicitado aún cuando se presen-

te escrito con la letra I, debido a que tiene individualidad en la impresión en conjunto del signo. En tal sentido el público consumidor puede pensar que la marca solicitada constituye una variación de las marcas registradas y ello produce un riesgo de confusión indirecto en la medida que se les podría atribuir un mismo origen empresarial".

d) Tercero interesado

La sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED contesta la demanda, y manifiesta, principalmente:

Sobre la familia de marcas cuestionada por la actora señala que "la pertenencia a una familia de marcas, es tan solo uno de los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la semejanza y riesgo de confusión entre los signos en conflicto, siendo el motivo de rechazo del signo AMROLIPTUS (sic) DE AMBROSOLI el riesgo de confusión que genera respecto de las marcas Parke, Davis & Co. Limited".

En cuanto a la marca de la actora "CALIPTUS", observa que las gomitas de marca CALIPTUS constituyen un producto distinto de los caramelos y la marca tiene un pronunciamiento distinto por lo que no se presta a confusión con la familia de marcas LYPTUS".

Indica que "Resulta importante destacar que Ambrosoli Perú S.A. no ha aplicado su marca CALIPTUS a productos distintos de las gomitas, intentando reiteradamente acceder al registro de marcas que resultan confundibles con las marcas de Parke, Davis, & Co. Limited. En este sentido, Ambrosoli Perú S.A. ha solicitado el registro de la marca FRESOLIPTUS y de la marca AMBROLIPTUS, en los expedientes (...) habiendo sido ambas denegadas por ser confundibles con las marcas de Parke, Davis & Co. Limited".

Advierte que "el término AMBROLIPTUS se presta a confusión con las marcas registradas de Parke, Davis & Co. Limited, y que la frase DE AMBROSOLI es secundaria, ya que el término AMBROLIPTUS aparece en primer lugar y será lo que recuerde el público consumidor y la manera como identificará el producto".

Finalmente, manifiesta que "si bien los signos en conflicto deben ser analizados en conjunto,



es evidente que en la marca solicitada AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, el elemento principal de dicha marca lo constituye el término AMBROLIPTUS, ya que el término DE AMBROSOLI es secundario, y se encuentra presente en diversas marcas y productos de AMBROSOLI, por lo que no identifica un producto específico”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI”, ha sido presentada el 3 de octubre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, el artículo 81)

de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

“**Artículo 81.-** Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

(...)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Clases de Marcas: Marcas Denominativas Compuestas; Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; Riesgo de confusión: Directa e Indirecta; La familia de marcas, la Marca Derivada.



3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca "es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros".¹

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,
- Distintividad y,
- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o

externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas compuestas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

La **marca denominativa**, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o

¹ Citados por **BERTONE**, Luis Eduardo y **CABANELLAS DE LAS CUEVAS**, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.



fonético y está formada por una o varias letras, palabras, números, etc. que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las *marcas sugestivas* que son las que tienen connotación conceptual que evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las *marcas arbitrarias* que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*.²

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo 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 caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las

² **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

*(...) 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.”*³

El examen de los signos es competencia 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.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁴

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el

³ **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos**. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

⁴ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal 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”*.⁵

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)”*.⁶

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y

la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que *“deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”*.⁷

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Reglas para realizar el cotejo marcario

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al Funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas

⁵ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S.

⁶ **Proceso 48-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1089, del 5 de julio de 2004, marca: **“EAU DE SOLEIL DE EBEL”** (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca **“US TOP”**). **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁷ **OTAMENDI**, Jorge, **“DERECHO DE MARCAS”**. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.



en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

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

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.⁸

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

⁸ BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.⁹

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: directa e indirecta

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.¹⁰

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

⁹ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁰ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.¹¹

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.¹²

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que 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”*.¹³

¹¹ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹² **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹³ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALÉX. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

3.5. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA

En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. afirma que “Si bien el término LYPTUS, forma parte de varias marcas registradas a nombre de la empresa Parke Davis & Co. Limited, dicho término no constituye un elemento que determine la presencia de una familia de marcas”.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos:

“(…) 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 de-



recho 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”.¹⁴

En consecuencia, el titular de una marca puede presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de aquélla, para los mismos productos. Asimismo, puede presentar observaciones, si considera que el signo solicitado puede generar confusión con su marca registrada y ser considerada, por el público consumidor, como una derivación de aquélla.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras o por palabras compuestas, con o sin significación conceptual. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá

¹⁴ **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.**

riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.¹⁵

3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
6. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común, que por lo general, figura al inicio de la denomina-

¹⁵ **Proceso 14-IP-2004**, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



ción y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.

El titular de una marca puede presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de aquella, para los mismos productos. Asimismo, puede presentar observaciones, si considera que el signo solicitado puede generar confusión con su marca registrada y ser considerada, por el público consumidor, como una derivación de aquella.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 1746-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Olga Inés Navarrete Barrero
PRESIDENTA (E)

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

Proceso 019-IP-2007

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2002-0410. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: POWERBAR (nominativa).

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

VISTOS

El Oficio N° 1622, de 25 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-0410.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2007.

1. Las partes.

La parte actora es: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

La parte demandada es la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.



Tercera interesada: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos.

El 14 de mayo de 2001 la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentó solicitud de registro del signo POWERBAR (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (*bebidas gaseosas con contenido de gelatina; bebidas deportivas, bebidas isotónicas, bebidas y jugos de aloe vera; colas, bebidas de fruta; jugos de vegetales (bebidas), jugos de frutas, jugos concentrados de frutas, néctares de fruta (...)*).

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó escrito de oposición a dicha solicitud en base a los registros de la marca POWER en clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia denegó el registro de la marca y declaró fundada la citada oposición mediante Resolución N° 43401, de 21 de diciembre de 2001.

La sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones Nos: 6938, del 28 de febrero de 2002 y 17040, de 31 de mayo de 2002, en el sentido de confirmar la Resolución N° 43401, de 21 de diciembre de 2001.

Con fecha 30 de octubre de 2002, la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpone demanda de nulidad y reestablecimiento de derecho contra las resoluciones Nos: 6938, 43401 y 17040, arriba citadas.

2.2 Fundamentos de la Demanda.

Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, especialmente los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, dado que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, ni similar al grado de producir riesgo de confusión ni de asociación en el público consumidor, ya que el

término POWER es de uso común para distinguir alimentos, y si bien este signo se encuentra concedido a la empresa opositora, es un signo débil, ya que permite la coexistencia de marcas que contengan este término en las clases 29 y 30, como efectivamente lo hacen.

De otro lado, señala que los signos sub litis no distinguen los mismos productos, ya que las marcas registradas distinguen productos de las clases 29 y 30, mientras que la marca solicitada pretende distinguir productos de la clase 32.

2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que éstos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Señala que entre las marcas sub materia existen similitudes en el aspecto ortográfico, visual y auditivo que conllevarían al público consumidor a una confundibilidad directa e indirecta, ya que la expresión POWERBAR reproduce la marca registrada POWER limitándose a adicionarle la terminación BAR, lo cual no le otorga suficiente distintividad, ya que si bien los productos que distinguen pertenecen a clases distintas, son productos que comparten la misma naturaleza: el sector alimenticio.

El tercero interesado, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de



Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, no así del artículo 135 literal b), ya que está contenido en el artículo 134 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486.

“(…)

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a)** *las palabras o combinación de palabras;*
- b)** *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c)** *los sonidos y los olores;*
- d)** *las letras y los números;*
- e)** *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f)** *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g)** *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

(…)

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.*

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

Para Chavanne y Bursa marca *“es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”*. (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado,



es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de

los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. (Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto del 2000).

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

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

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.



La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

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

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a

confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". (Proceso 46-IP-2000, ya citado).

3. CONEXIÓN COMPETITIVA.

El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

"La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más dere-



chos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios". (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278).

Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

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

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

productos guardan también una aparente similitud.

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

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

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

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



4. TÉRMINOS DE USO COMÚN.

Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la Ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión.

Las partículas de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:

“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distin-

guirlo claramente del otro”. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: *Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79*). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).

Otamendi ha señalado que “una partícula 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 al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz 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 (...) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires-2002, p. 191 y 192)”. (Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003).

5. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por



hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común". (Proceso 57-IP-2002, marca: "CLASICC", publicado en la Gaceta Oficial N° 840, de 26 de setiembre de 2002).

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir

entre las marcas denominativas "POWERBAR" y "POWER", aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

CUARTO: Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcarío.

QUINTO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo,



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

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 190-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 6 (y anexos) de la misma Decisión. Actor: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Caso: "Eliminación de doble tributación y la evasión fiscal de impuestos".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Jaime Yerovi Vallejo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de diciembre de 2006.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como

antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.

La parte demandada la constituyen: el Director General y el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

1.2. Acto demandado

La compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA., con intervención de su Gerente y Representante Legal, interpone demanda de impugnación de la Resolución N° 117012006 RREC002180, la cual niega el reclamo formal de devolución de pago en exceso planteado a la Resolución 117012005RREC010410, la misma



que negó la solicitud de pago en exceso por concepto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta del ejercicio económico 2003.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

- El 18 de enero de 2005, la compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. presentó ante la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, a su decir, "una solicitud tendiente a que se le reintegre el valor de 426,225.57 (sic) más los respectivos intereses legales, en base a lo establecido en el entonces vigente artículo 327 a del Código Tributario".
- El 5 de julio de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución N° 1170012005RREC 010410 mediante la cual se niega la solicitud de pago a STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. "dejando de devolver a mi representada el valor pagado en exceso, sin ni siguiera mencionar argumento válido relacionado con la existencia de la Decisión 40 de la Comunidad Andina normativa bajo la cual mi representada procedió a pagar por concepto de honorarios a su filial en Perú, única transacción observada por la Administración Tributaria dentro de este procedimiento".
- El 5 de septiembre de 2005, STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. presentó un reclamo formal de devolución de pago en exceso, bajo lo establecido en el artículo 327 a del Código Tributario.
- El 20 de febrero de 2006 se notificó a la compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. con la Resolución N° 117012006RREC002180, en la que se le vuelve a negar el pago solicitado, con base a la

interpretación del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La compañía **STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.**, con intervención de su Gerente y Representante Legal, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Hace un análisis de varios artículos de la Constitución Política del Estado como son el Art. 23 y Art. 256, así como del Art. 220 numeral 3 de la Codificación del Código Tributario, que, a su parecer, son las normas aplicables en el caso en controversia.

Manifiesta que "el 31 de marzo del 2004, se perfeccionó la fusión por absorción de las Compañías STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. y BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA., mediante su respectiva inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Cada Compañía efectuó su propia declaración de impuesto a la renta para el ejercicio 2003, situación que ha sido aceptada y entendida por la Administración Tributaria y que no genera problemas en la identificación de pago en exceso, objeto del presente reclamo".

"De acuerdo a lo establecido por los Art. 337 y 338 de la Ley de Compañías, la Compañía que absorbe, que en este caso se refiere a STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA., asume todos los derechos y obligaciones de la ó las compañías absorbidas. Para el efecto, el crédito tributario por concepto de impuesto a la renta se constituye en un derecho adquirido para la compañía absorbente. BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. obtuvo un crédito tributario de impuesto a la renta el cual no pudo compensar, objeto de la presente solicitud, crédito tributario que pertenece a STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA".

"Conforme se desprende de la declaración de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2003, que fue presentada por mi representada la Compañía BRIGHTSTAR ECUADOR CIA.



LTDA., así como de varios documentos que sustentan dicha declaración fiscal 2003, un pago en exceso de impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas, en relación a la justa medida de la obligación tributaria que le correspondía satisfacer por el valor de USD426,225.57”.

“Para el mencionado ejercicio fiscal, y conforme se presenta en la declaración de impuesto a la renta del año 2003, la Compañía absorbida, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y de acuerdo a la declaración del impuesto a la renta presentada por el ejercicio fiscal 2002, no determinó anticipo alguno para el ejercicio 2003, al no cumplirse los supuestos legales establecidos para dar lugar al pago de dichos anticipos”.

“Sin embargo, durante el ejercicio económico 2003, a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. le fueron practicadas retenciones en la fuente de impuesto a la renta por un valor total de USD 470,727.00 aproximadamente, detalle el cual se encuentra en la Resolución N° 117012005RREC 010410, la cual adjuntamos a la presente demanda, siendo que la Compañía generó un impuesto a la renta a pagar el cual ascendió a USD 44,501.42, debido a que durante dicho período mi representada registró utilidades por un valor de USD178005.70 en los resultados de dicho ejercicio, y que se originan de acuerdo al detalle establecido en la declaración de impuesto a la renta presentada por la Compañía relacionada con el ejercicio 2003”.

“Al generar un impuesto a pagar a pagar (sic) menor a las retenciones efectuadas a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA., el saldo de las retenciones efectuadas a la Compañía se constituyen en un pago en exceso, el cual se origina como sigue:

Descripción	Valor USD
Impuesto a la renta causado	44,501.42
(-) Valor pagado de anticipos	0.00
(-) Retenciones de impuesto a la renta	470,727.00
Saldo a favor de la Compañía	426,225.57
Total a reclamar	426,226.57

“Como consecuencia de lo detallado, BRIGHSTAR ECUADOR CIA. LTDA. presentó una solicitud de pago en exceso tendiente a que se reintegre el valor relacionado con el saldo crédi-

to tributario a favor de la Compañía en concepto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico 2003, a través de mi representada la Compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTE-LIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. cuyo valor ascendió a la suma de USD 426,225.57”.

Con relación a la violación del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere el argumento de la Administración hecha en la Resolución N° 117012006RREC 002180 y señala que “Al respecto manifestamos nuestro rechazo con la interpretación dada por la Administración Tributaria al Art. 7 de la Decisión 40. Es verdaderamente inconcebible que funcionarios de la Administración Tributaria establezcan que lo señalado en el mencionado Art. (...), establece lo mismo que lo señalado en el Art. 14 de la Decisión 578. De ser tan sencillo, como lo quieren hacer parecer los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, no hubiese sido necesario reformar y actualizar los lineamientos establecidos en la antigua Decisión 40. Cabe señalar que la Decisión 40 antes citada utilizaba el principio de territorialidad a efectos de gravar un ingreso a ser remesado entre los países miembros (sic) del Pacto Andino, por lo que parece ilógico que en ese tiempo se gravaré (sic) los ingresos dependiendo del lugar en el cual se benefician del servicio. Era lógico en tal oportunidad, que los ingresos eran gravados en el lugar en donde se los obtenía, que para el caso concreto fue Perú”.

Añade también que la interpretación realizada por la Administración Tributaria no es compartida por la Administración Tributaria peruana. Y dice que “Cabe señalar que, el Servicio de Rentas Internas, a pesar de ser el organismo recaudador y de control de los ingresos fiscales en el Ecuador, no tiene capacidad de interpretar una norma o disposición establecida en Convenidos Internacionales”.

Por otro lado se refiere al Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente haciendo el siguiente detalle:

Cuadro Resumen de Comprobantes de retención	
Total comprobantes válidos	335,102.85
Total comprobantes No válidos	33,242.49
Total comprobantes no presentados	102,381.66
Total retenciones declaradas	470,727.00



Sobre este asunto dice que BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. "sustenta el crédito tributario, y que dichos comprobantes cumplen la normativa legal vigente, solicitamos que peritos independientes, debidamente nombrados mediante la correspondiente diligencia de exhibición contable, realicen la revisión de los mismos y determinen la consistencia de los valores declarados como crédito tributario por BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA., aunque reconocemos que existe un saldo de retenciones en la fuente que corresponde a retenciones de IVA efectuadas a la Compañía, las cuales por un error administrativo fueron registradas como un crédito tributario para el Impuesto a la Renta".

c) Contestaciones a la demanda

I. El Director General y el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, dan contestación a la demanda diciendo:

Que, "La parte actora no demostró la concurrencia del pago y que este haya sido en exceso" pues "La compañía reclamante, estableció en su determinación de Impuesto a la Renta del año 2003, un valor total de ventas que asciende a USD 39'973.545,28, un total de costo de ventas USD 37.080.823,12, un gasto de administración y ventas por un valor de USD 2'792.968,69, lo cual generó una utilidad a la cual, una vez restados los gastos no deducibles e incorporada la participación laboral, se obtuvo una base imponible que ascendió a USD 178.005,70. Dentro del componente del gasto deducible, se encontró que el rubro de USD 2'072.500 correspondiente a honorarios pagados al exterior y que constan en la casilla 752 de la declaración de Impuesto a la Renta, no cuenta con sustentos adecuados que respalden la deducibilidad del mismo, (...)."

Que, "La normativa expuesta es una evidente aplicación del principio de la fuente como vínculo impositivo. El principio en mención, instruye que el elemento para atar una renta a una jurisdicción y su respectiva tributación, es el origen de los ingresos, es decir que la renta se tributará en el territorio del cual se origina independientemente de la nacionalidad del beneficiario de la renta o de donde se preste el servicio. Es imperante conocer que el principio de la fuente, como nexo de gravación, es el aplicado desde un inicio por la

Comunidad Andina de Naciones, rechazando el principio de renta mundial. En este sentido precisamente, la decisión (sic) 40 de la CAN, para evitar la doble tributación de impuestos sobre la renta y el patrimonio, señala en el artículo 4, que la jurisdicción tributaria siempre recaerá en el país de la fuente productora".

Respecto al contrato de prestación de servicios realizado entre STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. y BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. señala que "Los servicios prestados por la compañía peruana fueron realizados desde Perú para la implementación de la actividad económica de BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. es decir, los servicios fueron efectuados para la implementación de las operaciones técnicas en Ecuador, y por ello la renta correspondiente al pago de los honorarios nace también desde Ecuador y se la pagó en el país vecino. Lo dicho demuestra de manera evidente que el servicio efectivamente fue prestado en Ecuador, independientemente de donde se realizaron los trabajos de investigación y la forma de transmisión de la consultoría al Ecuador (...) pues al final de las cuentas los resultados y los informes fueron entregados a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. y el servicio fue efectivamente brindado en el país, tal es así, que la cláusula nueve del contrato que se incorporará como prueba, señala que es responsabilidad de la sociedad ecuatoriana "obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias exigidas por la ley ecuatoriana, a fin de que la consultora (compañía peruana) ejecute las actividades y estipulaciones establecidas en el presente contrato".

Señala "(...) sin lugar a dudas, que BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. debió efectuar retenciones en la fuente de la renta que pagó a BRIGHTSTAR PERU S.R.L. en caso de desear que el gasto sea considerado deducible, en atención a la normativa tributaria nacional e internacional ya invocada. En vista de que la compañía absorbida por STIMM no cumplió con tal requisito legal, renunció a su derecho a la deducción del mismo, y se puede evidenciar sin lugar a dudas que el pago en exceso reclamado no existe en cuanto la base imponible del Impuesto a la Renta del año 2003, se vería incrementado en más de dos millones de dólares, afectando de manera directa al impuesto causado y evidenciando que las retenciones que le efectuaron a BRIGHTSTAR fueron del todo lega-



les y lejos de ser en demasía de la justa medida”.

Indica que “La contribuyente no demostró la concurrencia del pago de las retenciones declaradas, ya que no cuenta con respaldos físicos de sustento”. Asevera en este sentido que “La parte actora para el efecto adjuntó los comprobantes de retención, los cuales una vez analizados por la Administración Tributaria se constató que no respaldan la totalidad de los valores declarados, por consiguiente no es procedente considerarlos como crédito tributario, en cuanto incumple con las disposiciones legales y reglamentarias del caso”.

Observa que, “La resolución impugnada goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y por ende corresponde a la parte actora desvirtuar dichas presunciones”.

Finalmente, culmina su alegados solicitando que “se deseche la demanda por extemporánea y por improcedente”.

II. La Procuraduría General del Estado, a través del Director de Patrocinio, encargado, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
2. Hace suya la contestación a la demanda y las excepciones planteadas en ella por el Director General y por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas, en todo cuanto fuera procedente.
3. Alega la procedencia de la Resolución N° 117012006RREC002180, materia de impugnación.
4. Alega la improcedencia de la demanda y la falta de derecho de la actora.
5. Alega falta de oportunidad en la presentación de la acción y caducidad del derecho de la demandante.

Finalmente, solicita rechazar la demanda, con la correspondiente condena en costas.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 12 de diciembre de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Tribunal compareciente ha solicitado, como ya ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario considera procedente interpretar el artículo solicitado; y, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, estima pertinente interpretar, de oficio, el artículo 6 (y anexos) de la misma Decisión.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 40

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA

(...)

“**Artículo 6.-** Los Países Miembros que hayan suscrito convenios para evitar la doble tributación con anterioridad a la fecha de la presente Decisión, procurarán armonizar las disposiciones de esos convenios con el Convenio Tipo.

ANEXO I

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS.



CAPÍTULO I

MATERIA DEL CONVENIO Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Materia del Convenio

El presente Convenio es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

CAPÍTULO II

IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 4.- Jurisdicción Tributaria

Independiente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que estas obtuvieren, solo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente protectora, salvo los casos de excepción previstos en este Convenio.

(...)

Artículo 7.- Beneficios de las empresas

Los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables por el País Miembro donde estas se hubieren efectuado. Se considera, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste:

- a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios;
- b) Una fábrica, planta o taller, industrial o de montaje;
- c) Una obra en construcción;
- d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero;
- e) Una agencia o local de ventas;
- f) Una agencia o local de compras;
- g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos;
- h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa;

- i) Un agente o representante. Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio.

Si las actividades se realizaren por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones de beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa.

(...)

Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos por:

- a) Las personas que prestaren servicios a un País Miembro, en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas, que solo serán gravables por ese país, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro País Miembro.
- b) Las atribuciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realizaren tráfico internacional, que solo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador.

(...)

Artículo 14.- Empresas de Servicios Profesionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica serán gravables solo en el País Miembro en cuyo territorio se presentaren tales servicios.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:



- Convenio para evitar la doble tributación y la evasión fiscal de impuestos entre los Países Miembros de la Comunidad Andina; Convenio tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros de la Comunidad Andina;
- Beneficios que las empresas obtienen por actividades empresariales en los Países Miembros de la Comunidad Andina;
- Rentas obtenidas por prestación de servicios profesionales y Asistencia Técnica de empresas en los Países Miembros de la Comunidad Andina;
- Supremacía del Derecho Comunitario sobre el Internacional; Principio de Complemento Indispensable.

3.1. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA EVASIÓN FISCAL DE IMPUESTOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. CONVENIO TIPO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Se entiende como “convenios” a los tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales que pueden tener varios objetivos, uno de ellos, la solución de algún problema, como por ejemplo, y en relación al presente caso, la Doble Tributación Internacional. No obstante, en la práctica, resulta difícil, aunque no imposible, obtener acuerdos multilaterales sobre esta materia, debido a las dificultades de orden económico, político y jurídico.

En estos acuerdos se pueden acordar mecanismos de compensación tributaria para evitar o contrarrestar el doble gravamen, como las de la reciprocidad, la deducción, la exención y el crédito de impuestos. Igualmente pueden establecerse exoneraciones totales o parciales de impuestos directos o indirectos, aun con base en la simple cooperación internacional. Pero, la tarea o el papel primordial que deben jugar estos acuerdos internacionales sobre esta materia es buscar y adoptar criterios uniformes de gravabilidad que evite la interferencia de diversas facultades impositivas y por ende la Doble Imposición Económica Internacional.

Hace más de 30 años, la Comunidad Andina formuló un convenio modelo para países con el sistema territorial. Este convenio es más conocido como el modelo del “Pacto Andino”. Este modelo sigue vigente en la Comunidad Andina, y hace treinta años fue usado como modelo para los Convenios de Argentina con Chile y Bolivia. Así nace la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 16 de noviembre de 1971, la cual contiene dos anexos: el primero con un “Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros” respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio; y, el segundo anexo con el “Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión” en materia de impuesto sobre la renta, el capital y el Patrimonio. El anexo II contiene, básicamente, las mismas disposiciones del anexo I.

Es decir, la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena establece en sus dos anexos la forma como en su oportunidad consideró conveniente evitar la doble tributación, tanto entre los países miembros como entre éstos y terceros países, a fin de evitar el tratamiento discriminatorio a los contribuyentes en el ámbito internacional, y proteger a los gobiernos contra la evasión tributaria internacional.

Las previsiones del Convenio Tipo aplicables a los acuerdos entre los Países Miembros y terceros Países son muy similares y sin diferencias sustanciales a las del Modelo de Convenio para celebrar Tratados entre Países Miembros.

Posteriormente se actualizó a la Decisión 40 mediante la emisión de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 4 de mayo de 2004.

La Decisión 40 determinó, asimismo, que si existieren dificultades o dudas originadas en la aplicación de este Convenio se acudiera al Consejo de Política Fiscal para su consideración y, en caso de no ser resuelto el problema por este Consejo, deberá sujetarse a lo establecido en la Sección D, del Capítulo II, del Acuerdo de Cartagena.

Por otra parte, conforme lo establece el artículo 6 de la Decisión 40, “*Los Países Miembros que hayan suscrito convenios para evitar la doble tributación con anterioridad a la fecha de la*



presente Decisión, procurarán armonizar las disposiciones de esos convenios con el Convenio Tipo¹; así, ese Convenio se guiará y concordará conforme el Convenio Tipo establecido en esta misma Decisión.

Sobre la doble tributación, por una misma actividad, la práctica determina su existencia en el evento que se realice una inversión en otro país, pues las rentas que se obtienen pueden verse sometidas a la doble imposición, y, en consecuencia, pueden verse gravadas tanto por el Estado de la inversión como por el Estado del inversor.

Al respecto, Grizziotti manifiesta que *“no basta que la misma riqueza y el mismo sujeto económico sean gravados dos veces para que se pueda hablar de duplicación del tributo, sino que se necesita que se grave dos veces por el mismo título”*¹.

La principal causa de la Doble Tributación Internacional, especialmente en los impuestos sobre la renta, es la concurrencia de dos sistemas tributarios distintos para gravar un mismo beneficio económico. De allí el interés por proteger a los contribuyentes contra una tributación simultánea en el país de la fuente del ingreso y en el país de residencia del contribuyente.

El modelo de la Comunidad Andina asigna la tributación al país de fuente y no reconoce un nivel mínimo no gravado, ni para actividad empresarial ni para servicios personales, porque esto implicaría la doble exoneración.

Como el modelo de la Comunidad Andina repite básicamente la ley interna de los países territoriales, el efecto inmediato era mucho más limitado que el de los modelos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), y la ONU, dado que casi todos los países que han utilizado este modelo ya tenían el sistema territorial.

El modelo facilita, entre otras cosas, la cooperación entre administraciones tributarias.

En el caso de autos, el Director General del SRI señala que: *“La normativa expuesta es una evidente aplicación del principio de la fuente como*

vínculo impositivo. El principio en mención, instruye que el elemento para atar una renta a una jurisdicción y su respectiva tributación, es el origen de los ingresos, es decir que la renta se tributará en el territorio del cual se origina independientemente de la nacionalidad del beneficiario de la renta o de donde se preste el servicio. Es imperante conocer que el principio de la fuente, como nexo de gravación, es el aplicado desde un inicio por la Comunidad Andina de Naciones, rechazando el principio de renta mundial. En este sentido precisamente, la decisión (sic) 40 de la CAN, para evitar la doble tributación de impuestos sobre la renta y el patrimonio, señala en el artículo 4, que la jurisdicción tributaria siempre recaerá en el país de la fuente productora”.

Según la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter de gravar las rentas es el país donde se originen, es decir, que la inversión sólo tributa en el Estado donde se hace la inversión, independientemente del domicilio o residencia del sujeto beneficiado, propietario o poseedor.

Esta norma general tiene algunas excepciones, donde prima ya el estatuto personal, residencia o domicilio del sujeto, como sucede con los beneficios de las empresas de transporte internacional y con los dividendos. En estos casos, la renta se considera originada en el país del domicilio del sujeto.

3.2. BENEFICIOS QUE LAS EMPRESAS OBTIENEN POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal considera conveniente analizar este tema en razón de que el Director General y el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, en la contestación a la demanda, expresan que en el contrato de prestación de servicios realizado entre STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. y BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. “Los servicios prestados por la compañía peruana fueron realizados desde Perú para la implementación de la actividad económica de BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. es decir, los servicios fueron efectuados para la implementación de las operaciones técnicas en Ecuador, y por ello la renta correspondiente al pago de los honorarios nace también desde

¹ http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_27a.htm.



Ecuador y se la pagó en el país vecino. Lo dicho demuestra de manera evidente que el servicio efectivamente fue prestado en Ecuador, independientemente de donde se realizaron los trabajos de investigación y la forma de transmisión de la consultoría al Ecuador (...) pues al final de las cuentas los resultados y los informes fueron entregados a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. y el servicio fue efectivamente brindado en el país, tal es así, que la cláusula nueve del contrato que se incorporará como prueba, señala que es responsabilidad de la sociedad ecuatoriana “obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias exigidas por la ley ecuatoriana, a fin de que la consultora (compañía peruana) ejecute las actividades y estipulaciones establecidas en el presente contrato”.

Así las cosas, el tema sobre los beneficios que obtienen las empresas por actividades empresariales en los Países Miembros de la Comunidad Andina están muy bien enfocados por la Decisión 40, aplicable al caso en controversia, que expresa:

“Artículo 1.- Materia del Convenio

El presente Convenio es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”.

“Artículo 7.- Beneficios de las empresas

Los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables por el País Miembro donde estas se hubieren efectuado. Se considera, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste:

- a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios;
- b) Una fábrica, planta o taller, industrial o de montaje;
- c) Una obra en construcción;
- d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero;
- e) Una agencia o local de ventas;
- f) Una agencia o local de compras;
- g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos;

- h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa;
- i) Un agente o representante. Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio.

Si las actividades se realizaren por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones de beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa”.

El Tribunal observa que en el “Convenio del Pacto Andino” no se menciona ni se hace relevancia al término “establecimiento permanente”, como sí ocurre en el Modelo de la OCDE, pero, establece claramente la definición del término “empresa”, que significará una organización constituida por una o más personas que realiza una actividad lucrativa”; y, también sobre “empresa de un País Miembro” y “empresa de otro País Miembro”, que significan una empresa domiciliada en uno u otro País Miembro.

El concepto de Establecimiento Permanente determina, principalmente, el derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios (ingresos) de una empresa del otro Estado contratante. Esta figura ha sido utilizada para solucionar las posiciones incompatibles entre los criterios de la fuente y del domicilio o residencia.

El artículo 7 referido reconoce el principio territorial de la fuente, disponiendo que las actividades de las empresas se graven donde se efectúen, define, además, lo que debería entenderse por realizar actividades en un Estado miembro.

Es decir, establece que los beneficios resultantes de las actividades empresariales sólo serán gravables por el Estado contratante donde éstas se hubieren efectuado. Para este Convenio dará igual la manera en que una empresa realice actividades en el territorio de un Estado, lo importante consiste en que los beneficios que obtenga dicha empresa sólo se graven en el Estado en donde haya realizado ésta sus actividades, de la forma que sea.

De acuerdo a la doctrina, los Estados miembros de la Comunidad Andina utilizan el criterio de la fuente territorial para las rentas que obtienen los



no residentes, el concepto de establecimiento permanente es una limitante al criterio de la fuente, la Decisión 40 se refiere a él en algunos eventos a manera de hipótesis en el tópico de los beneficios empresariales².

Asimismo, algunos estudiosos de esta materia han dicho que “el contenido y la disposición del establecimiento permanente en un Modelo de Convenio Andino para evitar la doble tributación, debe orientarse a la defensa del derecho que tiene el país fuente para hacer prevalecer –bajo ciertas condiciones- el criterio de la fuente o territorial para gravar a las personas jurídicas no residentes que realizan actividades en el territorio de los estados miembros de la Comunidad”³.

Si bien en este Convenio no se define ni se menciona al establecimiento permanente, existe una lista que establece diversas clases de organizaciones o instituciones donde se puede realizar las actividades de una empresa; debiendo recalcar que este lugar tiene que ser “fijo”, la instalación debe de estar en un lugar determinado, sin que esto signifique estar unido materialmente al suelo. Además se requiere cierto grado de permanencia, es decir, que no sea meramente temporal.

Se considera como empresa permanente, por tanto, aquélla que tiene tres características principales: estabilidad, productividad y dependencia.

Las actividades de la empresa deben de efectuarse en esa instalación fija de negocios. Esta característica hace referencia a la existencia del personal de la empresa en la instalación, ya sea el propio empresario o las personas que tienen con la empresa relaciones de dependencia.

3.3. RENTAS OBTENIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EMPRESAS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Como ya ha sido dicho, en la Decisión 40 consta también el tópico en materia de impuesto sobre la renta, el capital y el patrimonio.

² **MONTAÑO Galarza**, César. “DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL”. El Establecimiento Permanente. Editorial TEMIS. S.A. Bogotá-Colombia. 2004. p. 119.

³ **IBIDEM**. p. 123.

Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías.

En la Decisión 40, específicamente en el Anexo I, artículo 13, se establece lo relacionado con las rentas provenientes de prestación de servicios profesionales, a saber:

“Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos por:

- a) Las personas que prestaren servicios a un País Miembro, en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas, que solo serán gravables por ese país, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro País Miembro.
- b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realizaren tráfico internacional, que solo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador”.

También en la citada Decisión 40, Anexo II, artículos 14 y 15 se mencionan los temas relacionados con rentas provenientes de prestación de servicios profesionales y asistencia técnica, según se transcribe a continuación:

“Artículo 14.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, solo serán gravables en el territorio



en el cual tales servicios fueren prestados con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos por:

- a) Las personas que prestaren servicios a un País Miembro, en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas, que solo serán gravables por ese Estado, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro Estado Contratante.
- b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realizaren tráfico internacional, que solo serán gravables por el Estado Contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador".

“Artículo 15.- Empresas de Servicios Profesionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica serán gravables solo en el País Miembro en cuyo territorio se presentaren tales servicios”.

Una empresa de servicios profesionales es una organización conformada por uno o más profesionales los cuales ofrecen servicios profesionales con una finalidad lucrativa. Según está establecido en el Convenio de la Comunidad Andina que a éste le interesa que las rentas que obtenga una empresa de servicios profesionales sean gravadas por el Estado en donde se prestaren tales servicios, al margen de si éstos se realizaron en el mismo Estado en donde se encuentre dicha empresa de servicios o en el otro Estado.

Se recalca también que en todos los convenios o modelos realizados con la finalidad de evitar la doble tributación se puede percibir de distinto modo y medida la influencia de las filosofías que guían de un lado a los países en desarrollo y del otro a los países desarrollados, ya sea que se le dé mayor prioridad al principio de la residencia o al principio de la fuente.

Así mismo, como se indicó, regidos por el principio de la fuente de la renta, el Tribunal observa que la potestad tributaria de gravarla la tiene el Estado en cuyo territorio dicha renta se origina o genera. Por lo que cada país debe gravar solamente las rentas que se generan en su jurisdicción y abstenerse de gravar las que se generen fuera de ella.

Sobre esta base Atchabahian, con relación a la aplicación de este principio y sus resultados, ha dicho:

“La primera de ellas es que el otorgamiento de la potestad, con caracteres de exclusividad para un país respecto de las rentas obtenidas en su territorio, se traduce para ese mismo país —a través del reconocimiento de igual derecho a favor de los demás países— en que de modo ninguno ha de gravar rentas obtenidas fuera de aquel territorio, por cualesquiera sujetos de derecho. La segunda consecuencia, muy significativa, es que dicha exclusividad denota, en el más estricto sentido técnico, que las rentas gravadas por el Estado de un país no han de tomarse en cuenta por otro Estado ni aún para el sólo efecto de hacer recaer una más alta alícuota dentro de la progresividad sobre el ingreso global que resultaría de la suma de las rentas obtenidas en diferentes países por personas naturales”.⁴

Es preciso señalar que la Decisión 578 expresa, respecto de las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría que “(...) serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto”.

A la luz de lo expresado, corresponde al Juez Consultante tomar en consideración lo establecido en la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicarla al caso concreto.

3.4. DE LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO FRENTE AL ORDENAMIENTO DE ORIGEN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTACIÓN INDISPENSABLE

En lo que concierne a la relación propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero

⁴ **ATHCABAHIAN**, Adolfo, “EL GRUPO ANDINO Y SU ENFOQUE DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL”. Páginas 126 y 128.



que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento. En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia *ratione materiae* para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. (...) el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros’ ”. (Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997).

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 reitera que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento internacional convencional suscrito por dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, 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. Éstos son los términos de la articulación de las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento internacional conven-

cional. Como puede observarse, no hay en tales términos afectación alguna de los principios del *ius cogens* internacional.

El Complemento Indispensable

En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (...).” (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC).

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Las normas sustanciales establecidas en la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulan claramente el convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros.



2. En la misma Decisión se aprobó el Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre Doble Tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión. El anexo II contiene, básicamente, las mismas disposiciones del anexo I.
3. Se considera necesario reafirmar y revisar las políticas tributarias tanto a nivel interno como externo, ya sea mediante el acercamiento con los demás Estados miembros de la región, para la celebración de futuros convenios o tratados tendientes a eliminar o atenuar, la Doble Imposición Internacional, a efectos de crear un ambiente seguro para la inversión extranjera y así facilitar el comercio internacional.
4. Es importante estandarizar conceptos tributarios, entre ellos, el de “establecimiento permanente” pues si éste es diferente en cada País, conduciría a dobles tributaciones tanto en el Estado de la fuente de riqueza como en el Estado de donde es residente el extranjero.

Por el “principio de la fuente”, origen o territorialidad de la renta, en cada país sólo tributan quienes obtienen la renta en dicho país independientemente de su lugar de residencia. Por lo tanto, tributarán en dicho país de la fuente del ingreso, sus residentes y los residentes de otros países pero con rentas en dicho país.

5. El Juez Consultante deberá dar correcta aplicación de la Decisión 40 frente a los beneficios que las empresas obtienen por actividades empresariales en los Países Miembros de la Comunidad Andina, así como a las Rentas obtenidas por prestación de servicios profesionales y asistencia técnica, bajo el entendido de que se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto.
6. El derecho comunitario –por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– conserva frente al derecho internacional la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.

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 presentar 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.

7. Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno remitido a través de oficio N° 628-S-II-S, de 6 de noviembre de 2006, deberá adoptar la presente interpretación.

Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

**PROCESO 21-IP-2007****Interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 190 de la misma Decisión. Marca: ÁBACO y figura. Actor: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO. Proceso interno N° 1855-2005.**

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

VISTOS:

El Oficio N° 493-2006-SCS-CS, de 14 de diciembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 29 de enero de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 1855-2005;

El auto de 28 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO.

b) Hechos

El 23 de octubre de 1997, el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicio ÁBACO (según el INDECOPI debió decir "constituida por la denominación ÁBACO dentro de una figura circular"), registrada a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO en la Clase 41, para distinguir específicamente servicios de educación y esparcimiento.

Por Resolución N° 4937-1999/OSD-INDECOPI, de 29 de abril de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró "INFUNDADA la acción de cancelación interpuesta por INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ABACO (sic) (...) contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación ABACO (sic) dentro de una figura circular (...)".

Contra dicha Resolución, el 26 de mayo de 1999, el Instituto Superior Tecnológico Ábaco, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución N° 1513-2000/TPI-INDECOPI, de 21 de noviembre de 2001, que decidió "REVOCAR la Resolución N° 4937-1999/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril de 1999 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Instituto Superior Tecnológico Ábaco contra la marca de servicio ÁBACO y figura registrada (...) a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco (...)".

Contra la Resolución N° 1513-2000/TPI-INDECOPI, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco, presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por sentencia de 31 de enero de 2005, declaró "INFUNDADA la demanda interpuesta (...)". Contra esta sentencia la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco interpuso demanda de apelación, la que fue aceptada por la Sala Civil



Transitoria y elevada a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 18 de septiembre de 2006 consideró que: "(...) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efecto de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación y la debida aplicación de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 (...) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emita el informe correspondiente (...)".

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, indica que de la solicitud de cancelación y de la Resolución materia de impugnación "se glosa una evidente extralimitación al resolver mas (sic) alla (sic) de lo pedido por el solicitante, al haber resuelto extrapetitas en evidente perjuicio de la recurrente (...) cuando expresamente dice ... que la Cooperativa tenía registrada la marca, cuando eso en estricto no había sucedido (...)". Sostiene que se acredita que "ABACO" (sic) es la marca de servicio constituida por signos mixtos, utilizada frecuentemente por sus titulares; y, que se encuentran debidamente registradas en las clasificaciones 35, 36, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial (...). En virtud de ello (...) somos legítimos titulares de la marca ABACO (sic) y de los derechos que su registro otorga, específicamente el derecho a su USO EXCLUSIVO (...) y a ACTUAR CONTRA CUALQUIER TERCERO que sin nuestro consentimiento expreso haga uso de nuestra marca. Máxime si su imitación y utilización en el tráfico económico induce a error al público consumidor de nuestros servicios (...)". También manifiesta que con la Resolución impugnada se desconoce la naturaleza de la actividad cooperativa.

Manifiesta que "la impugnada omite precisar que durante el período comprendido los tres (sic) años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación de Marca, la recurrente tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos

impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado, configurándose el supuesto regulado en el art. 110 (sic) de la Decisión 344". Indica también que "nuestra Cooperativa (...) realiza eventos de índole cultural y educativo, tales como auspicio y organización de conferencias y simposios, charlas en tanomoshis, etc (...) en forma totalmente gratuita (...)".

La demandante, dice que, el 15 de abril de 1992, solicitó "el registro de la denominación 'ABACO' (sic) como marca de servicio para distinguir servicios de educación y esparcimiento de la Clase 41", dicho registro fue concedido. También dice que tiene registrada "como marca la denominación 'ABACO' (sic) en las Clases 35 (...) 36 (...) y 42 (...) así como del nombre comercial (...)". Indica que posteriormente, el 17 de diciembre de 1993, se publicó "la solicitud de registro de la marca de servicio de la denominación 'Instituto Superior Tecnológico No Estatal Abaco' (sic) y de su logotipo, la misma que pretendía distinguir servicios de educación de la Clase 41 (...)". Contra esta solicitud de registro, la actora presentó observación, la cual fue "declarada fundada (...) denegando de este modo el registro de la marca de servicios (...)". Sostiene que en la Resolución emitida para tal efecto se "establece con absoluta claridad que ambas denominaciones son confundibles entre sí, puesto que en ambas el término relevante de conjunto denominativo resulta ser la palabra 'ABACO' (sic)". Además indica que también presentó una denuncia por competencia desleal y por infracción de las normas de Propiedad Industrial la cual fue declarada fundada.

Finalmente manifiesta que el Instituto Superior Tecnológico No Estatal Ábaco ha cambiado de nombre comercial en tres ocasiones.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda "negándola y contradiciéndola en todos sus extremos". Indica que la marca cuya cancelación por falta de uso fue solicitada es "'ABACO' (sic) dentro de una figura circular (...)" ya que "el certificado de registro N° 10049 corresponde a la marca 'ÁBACO' y figura registrada a favor de la demandante para distinguir servicios de edu-



cación y esparcimiento de la clase 41 (...). Respecto al supuesto desconocimiento de la actividad cooperativa dice que “no es cierto (...) sino que a la luz de las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo y de la propia naturaleza y fines de la entidad demandante, concluyó que no se había acreditado el uso de la marca “ÁBACO” y figura para distinguir servicios de educación”.

Sobre la prueba del uso de la marca en conflicto en lo referente a servicios de esparcimiento dice que “la demandante no presentó ninguna prueba que demostrara el uso de la marca ‘ÁBACO’ y figura para distinguir dichos servicios, pues los únicos documentos que presentó correspondían a noviembre de 1993, es decir, a una fecha anterior al período de tres años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación por falta de uso. Consecuentemente, el Tribunal de INDECOPI ha actuado de acuerdo a la ley al declarar la cancelación de la marca ‘ÁBACO’ y figura, al no haber podido la demandante acreditar su uso para distinguir servicios de educación y esparcimiento”.

Finalmente respecto a la prohibición de realizar publicidad en medios masivos, sostiene que “el sólo hecho que existan restricciones en la publicidad de las cooperativas, no implica de ningún modo que existan restricciones legales a la prestación de los servicios de las mismas. Prueba de ello es que existen también restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos y otros bienes o servicios, sin que ello implique que las marcas que distinguen dichos productos o servicios no puedan ser usadas por sus titulares”.

EI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO ÁBACO, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Dice que “la marca ABACO (sic) para distinguir los servicios a que se refiere la clase 41 (...) no fue utilizada por su titular ni por licenciatario alguno dentro de los tres (3) años consecutivos anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación de registro de la marca ante el Indecopi (...) la ahora demandante jamás logró acreditar que la marca sí fue utilizada dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud, así como tampoco probó que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales im-

puestos a los bienes y servicios protegidos por la marca” por lo que “ante la falta de probanza del uso de la marca (...) se dictó la resolución definitiva en la sede administrativa; en este sentido precisamos que el tema central para rebatir una solicitud de cancelación de registro de marca no ha sido ni será demostrado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO (sic), cuyo objeto es dedicarse a prestar servicios de otra índole y no los educativos que nosotros venimos realizando a lo largo de los últimos años”.

Sostiene que “la demandante no constituye una institución de carácter educativo, toda vez que su finalidad es promover el ahorro y el desarrollo de los proyectos (...) siendo una Cooperativa, sus servicios no son abiertos al público en general, sino que alcanzan únicamente a sus asociados y familiares”.

Indica que “en vista que no se acredita el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de nuestra solicitud de cancelación del registro de marca ‘ABACO’ (sic) en la clase 41, la demanda presentada por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO (sic) deberá ser declarada INFUNDADA por la Sala”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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



2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación de registro del signo ÁBACO dentro de una figura circular fue el 23 de octubre de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y por el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, el artículo 109 de la misma Decisión; y,

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“(...)

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos du-

rante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.



El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(...)

I. De la cancelación de registro marcario por falta de uso

El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciataria, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distinti-

va, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación". (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).

Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. En el caso concreto la demandante sostiene que "tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado (...)", por lo que el Juez Consultante deberá remitirse a las pruebas aportadas por la actora y a la efectiva vigencia del Decreto Ley N° 26091.

El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

II. Prueba del uso de una marca

Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada. Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que "(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que



el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio". (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O. A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO).

El Tribunal ha indicado también que "las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso". (Proceso 17-IP-95, ya citado).

La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación; (ii) inventarios de las mercancías identificadas con la mar-

ca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación.

El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: "El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto". (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado. También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca.

III. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcarío

De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud "de cualquier persona interesada". Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés



legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).

En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (...). La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos el consultante deberá determinar si el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario.

IV. Del procedimiento de cancelación

El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez

que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

SEGUNDO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

TERCERO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor,



caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

CUARTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado. Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

QUINTO: Otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, surge a petición del titular legítimo, cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

La Sala de Derecho Constitucional y social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 1855-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA