



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 19-IP-2011.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: ERAXIS (denominativa). Actor: Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. Expediente interno: N° 2008-00020 .....	1
<b>Proceso 116-IP-2010.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 5 y 7 de la misma Decisión. Caso aduanero: CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA. Actor: sociedad de TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G.S.A. Proceso interno: 54-001-23-31-004-2001-0146 .....	10
<b>Proceso 13-IP-2011.-</b> Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 150, 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON. Marca: "JFB" (denominativa). Expediente Interno N° 2003-00448 .....	24
<b>Proceso 117-IP-2010.-</b> Interpretación Prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 5 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 1 de la misma normativa, y de los artículos 1 y 2 de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, República de Colombia. Expediente Interno N° 54-001-23-31-000-2000-02121. Actor: ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A. Asunto: VALORACIÓN ADUANERA .....	43

#### PROCESO 019-IP-2011

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: ERAXIS (denominativa). Actor: Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. Expediente interno: N° 2008-00020.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 días del mes

de abril del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formula-



da por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

#### VISTOS:

El Oficio N° 0358, de 09 de febrero de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2008-00020.

El auto de admisión a trámite de fecha 13 de abril de 2011.

#### I. 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. Partes en el proceso interno:

**Demandante:** Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A.

**Demandados:** Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

**Tercero interesado:** Vicuron Pharmaceuticals Inc.

##### 2. Determinación de los hechos relevantes:

###### 2.1. Hechos:

El 14 de octubre de 2005, VICURON PHARMACEUTICALS INC., solicitó el registro del signo **ERAXIS (denominativo)** para distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de infecciones micóticas o de hongos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 562, de 31 de marzo de 2006, siendo que la demandante Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. presentó oposición en base a su marca registrada **EROXIM (denominativa y mixta)**.

Mediante Resolución N° 34387, de 14 de diciembre de 2006, se declara infundada la oposición planteada y se concede el registro solicitado. Mediante Resolución N° 11792, de 27 de abril de 2007, se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la resolución anterior. Mediante Resolución N° 22676, de 30 de julio de 2007, se resuelve el recurso de apelación, confirmándose la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa.

#### 3. Fundamentos de la Demanda:

El demandante **Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A.** manifestó lo siguiente:

Los signos confrontados **ERAXIS (denominativo)** y **EROXIM (denominativo y mixto)** son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además que pretenden distinguir los mismos productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, como quiera que la coincidencia de letras equivale en términos porcentuales al 66% y se encuentran ubicadas en las mismas posiciones, máxime si se tiene en cuenta que se trata de denominaciones de fantasía.

#### 4. Fundamentos del demandado:

El demandado **Superintendencia de Industria y Comercio**, de la República de Colombia, manifiesta lo siguiente:

Los signos confrontados **ERAXIS (denominativo)** y **EROXIM (denominativo y mixto)** no son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que la expresión **EROX-** es un término comúnmente utilizado para productos de la Clase 05 y, por lo tanto, no es susceptible de apropiación por un particular, teniendo dicha partícula un carácter de descriptividad, determinando ello una marca débil.

#### II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.



### III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

#### 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;*

*(...)"*

*(...)*

#### 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;*

*(...)"*

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

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

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo solicitado **ERAXIS (denominativo)**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

- Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.
- Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: *"Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos."*

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.



Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

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

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** es confundible con la marca registrada **EROXIM (denominativa y mixta)**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

### **1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.**

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

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

signos distintivos según su grado de notoriedad.<sup>1</sup>

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: *“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.* (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro

<sup>1</sup> PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en [www.ugma.edu.ve](http://www.ugma.edu.ve). En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

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

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





se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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

## 2. Reglas para el cotejo marcario.

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

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo

tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre las cuales podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

## C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** es confundible con la marca registrada **EROXIM (denominativa)**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

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

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

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.



- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** y la marca registrada **EROXIM (denominativa)**.

#### D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** es confundible con la marca registrada **EROXIM (mixta)**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

**El signo mixto** se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas<sup>2</sup>, logotipos<sup>3</sup>, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que

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

El Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones al respecto:

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

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de la marca registrada **EROXIM (mixta)** y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

<sup>2</sup> “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

<sup>3</sup> Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El **logotipo** es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>



En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** y la marca registrada **EROXIM (mixta)**.

#### **E. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.**

Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que en estos casos se debería aplicar el criterio del consumidor especializado. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

*“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.*

*Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.*

*El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas*

*ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:*

*Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.*

*Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:*

*Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 765, de 27 de febrero de 2002).*

Este razonamiento se soporta en el **criterio del consumidor medio**, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.



Como quiera que en el presente caso los signos en conflicto comparten la partícula **ER-**, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general<sup>4</sup>. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados **marcariamente débiles**.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula **EROX-** de la marca registrada **EROXIM (denominativa y mixta)** es de uso común en la clase 5, tomando en cuenta además que los signos confrontados sólo comparten la partícula **ER-**, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

<sup>4</sup> Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“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. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. 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”.* **OTAMENDI Jorge**. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.

## La marca débil

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, *“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 u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”*. 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 (...)”*.<sup>5</sup>

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta *“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 (...)”*. 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”.<sup>6</sup>

## F. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente caso, el demandante Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. manifestó que los signos confrontados **ERAXIS**

<sup>5</sup> **BERTONE**, Luis Eduardo; y **CABANELLAS DE LAS CUEVAS**, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79.

<sup>6</sup> **OTAMENDI**, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192.





(denominativo) y **EROXIM (denominativo y mixto)** son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que se trata de denominaciones de fantasía, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las marcas de fantasía.

**Los signos de fantasía** constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que *“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”*. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de setiembre de 2003).

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

#### CONCLUYE:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado **ERAXIS (denominativo)** y la marca registrada **EROXIM (denominativa y mixta)**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
4. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula **EROX-** de la marca registrada **EROXIM (denominativa y mixta)** es de uso común en la clase 5, tomando en cuenta además que los signos confrontados sólo comparten la partícula **ER-**, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados *marcariamente débiles*.

5. Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

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, 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

José Vicente Troya Jaramillo  
MAGISTRADO

Carlos Jaime Villarroel Ferrer  
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo  
MAGISTRADA

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 116-IP-2010

**Interpretación prejudicial de los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 5 y 7 de la misma Decisión. Caso aduanero: CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA. Actor: sociedad de TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G.S.A. Proceso interno: 54-001-23-31-004-2001-0146.**

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

#### VISTOS:

El Oficio N° C. 479 de 10 de septiembre de 2010, recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de 2010, por medio del cual el Consulado General de la República de Colombia en Quito, Ecuador, remitió a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, República de Colombia dentro del Proceso Interno 54-001-23-31-004-2001-0146 iniciado por la Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. contra la División de Aduanas e Impuestos Nacionales de la República de Colombia;

El oficio enviado por el Doctor Jorge Eliecer Rivera Prada, Magistrado del Tribunal Adminis-

trativo de Norte de Santander, Colombia, remitido al señor Ministro de Relaciones Exteriores, División de Asuntos Jurídicos de la República de Colombia, en el que solicita su colaboración para la remisión de la solicitud de interpretación prejudicial;

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, República de Colombia en el que se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

El auto de 20 de octubre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,



Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

#### a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A.

Demandada: División de Aduanas e Impuestos Nacionales de la República de Colombia.

#### b) Solicitud del consultante.

El Tribunal Consultante específicamente pretende que el Tribunal Comunitario interprete:

- “1. Si el hecho que el transportista autorizado no tenga medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad o clase de bultos, así como de marcas y números es causa eximente de la obligación preceptuada por el artículo 94 de la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena, y por lo tanto constituye una explicación satisfactoria a la diferencia en el número de bultos o en el peso de la mercancía.
2. Si cuando de común acuerdo entre el transportista y el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso se acuerda que sea el remitente quien realice las operaciones de embarque y mercancía de acuerdo con el artículo 96 Ibídem la diferencia en el peso no es imputable al transportista”.

#### c) Hechos.

Como hechos relevantes extraídos del informe del Tribunal Consultante y de la demanda se tiene:

1. La Sociedad Transportes Especiales A.R.G. S.A. es una empresa colombiana que tiene como objeto principal la operación de transporte terrestre y multimodal de carga a nivel nacional e internacional. Para realizar este objetivo transita en la frontera entre la República de Colombia y la de Venezuela.
2. Al levantar la carga proveniente de Venezuela tiene que diligenciar la documentación de transporte llamada Declaración de Tránsito Aduanero Internacional –D.T.A.I., la Carta de Porte Internacional por Carretera y el Manifiesto de Carga Internacional, todo esto dan-

do cumplimiento a la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. La empresa P.D. de Colombia S.A. solicitó los servicios de la Sociedad Transportes Especiales A.R.G. S.A. para que le transportara mercancía pesada desde la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo, de la República Bolivariana de Venezuela, hasta la ciudad de Bogotá, República de Colombia.
4. La oficina de la Sociedad Transportes Especiales A.R.G. S.A. en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, utilizó el formato expedido por la JUNAC de la República Bolivariana de Venezuela, para que la autoridad aduanera competente de dicho país, con base en la documentación consignada, autorizara el tránsito Aduanero Internacional conforme a lo dispuesto en la Decisión 399. La Oficina de Aduana de partida autorizó el tránsito aduanero internacional.
5. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. diligenció la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional D.T.A.I., la Carta de Porte Internacional por Carretera y el manifiesto de Carga Internacional y consignó en estos documentos lo referente al peso, cantidad y descripción de las mercancías suministrados por el remitente en la factura correspondiente.
6. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. hizo presentación en la Aduana de partida de la Unidad de Carga R 24321 Colombia, la cual de conformidad con la legislación venezolana y la Decisión 399 fue debidamente sellada con la colocación de los precios correspondientes. La Aduana de salida, en este caso la Aduana de la República Bolivariana de Venezuela deja constancia el 30 de junio de 1999, que a la salida de la Aduana los precintos estaban en buen estado y bien identificados, lo mismo que la unidad de carga.
7. Además, en la Carta de Porte Internacional por Carretera N° 18 10164, se deja constancia del acuerdo entre el remitente y el transportador, sobre el cargue de la mercancía por parte del remitente.
8. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. no disponía de los medios para verificar



la exactitud de la cantidad o clase de bultos, ni el peso de la mercancía como tampoco del estado de la misma y de su embalaje.

9. Sin embargo, de acuerdo a la misma demandante, y conforme a los artículos 75, 89 y 96 de la Decisión 399, la Carta de Porte Internacional por Carretera prueba estos hechos y, en consecuencia, considera que la Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. no disponía de los medios adecuados para efectuar la revisión ordenada por el artículo 94 de la Decisión 399.
10. La Administración de Aduanas de la ciudad de Cúcuta, República de Colombia, al efectuar la revisión de la mercancía en el paso de la frontera, encontró exceso de bultos en 3 carretes, lo que motivó la expedición del Acta de Aprehensión No. 100 el 12 de julio de 1999, para proceder a la incautación de la mercancía.
11. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. manifiesta como defensa que "Como quiera que, la información respecto al número de paletas y carretes fue trasladada por la sociedad transportadora de la factura No. 001469 E, a la Declaración de Tránsito Aduanero No. 0268, autorizado con el No. 0052 por las Autoridades Aduaneras de Cúcuta, dicha información no tuvo origen, ni fue generada o creada por la empresa transportadora y por tal razón, la diferencia en el número de paletas y carretes detectada en el Acta de Inspección D.T.A. I. no le es imputable".
12. La Sociedad de Transportes Especiales A.R.G. S.A. alega que por no disponer de los medios adecuados para efectuar la revisión dispuesta por el artículo 94 de la Decisión 399, no es responsable, ni le es imputable la diferencia en el número de bultos y de carretes advertidas en el Acta de Aprehensión No. 100 del 12 de julio de 1999 y que de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 96 de la Decisión 399, el remitente o embarcador procedió a realizar y ejecutar por su cuenta y riesgo el embarque de la mercancía.

#### **d) Fundamentos jurídicos de la demanda.**

La parte actora, en su escrito de demanda, manifiesta que:

1. Se violaron los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. "(...) quedó demostrado que el transportista no está obligado a revisar la exactitud de los datos proporcionados para ser consignados en la Carta de Porte Internacional por Carretera, relativos a la cantidad y clase de bultos, y consecuentemente (sic), el peso de la mercancía, cuando en el lugar o sitio de su alzada, embarque o cargue, no tiene medios adecuados para verificar la exactitud de los bultos y su peso (...) se probó también que por la naturaleza y peso de la mercancía, la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena, autoriza acuerdo entre el remitente y el transportista, para que sea aquel y no éste quien realice el embarque o cargue de las mismas".
3. En la Carta de Porte Internacional por Carretera quedó establecido que "la sociedad Transportes Especiales A.R.G. S.A. no tenía los medios adecuados para verificar la exactitud del número de bultos y peso de las mercancías, que le fueron entregadas para su traslado desde las instalaciones del remitente, en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, hasta las bodegas de Almaviva en la ciudad de Bogotá D.C., y por lo tanto, la operación de embarque o cargue de la mercancía fue realizada y ejecutada por la sociedad Industria de Conductores Eléctricos C.A. ICONEL de la República de Venezuela. Igualmente quedó demostrado, que por sí mismo la naturaleza y peso de la mercancía, exime al transportista de la obligación preceptuada por el artículo 94 de la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena".
4. Las Resoluciones impugnadas fueron emitidas sobre la base del artículo 94 de la Decisión 399.
5. Se violaron normas de la Constitución Política del Estado referentes al debido proceso, por lo que las Resoluciones impugnadas son nulas. Además, agrega que también son nulas porque se violó el artículo 95 de la Decisión 399, ya que este artículo "señala como causa eximente de la obligación preceptuada por el artículo 94 del mismo estatuto, el hecho que el transportista autorizado no tenga medios adecuados para verificar la exactitud





de la cantidad o clase de bultos, así como de sus marcas y números” por lo que “por la disposición del citado artículo 95 de la Decisión 399 (...) el hecho mencionado constituye (...) una explicación satisfactoria (...)’ respecto a diferencias en el número de bultos o en el peso de la mercancía”.

6. Reafirma lo manifestado en el punto anterior que según el artículo 95 de la Decisión 399 “constituye explicación satisfactoria el hecho de que el transportista no tenga medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad o clase de bultos, así como de sus marcas y números, o del estado aparente de las mercancías y su embalaje. Pero respecto al peso de la mercancía, de acuerdo con el artículo 96 de la mencionada Decisión, la diferencia en el peso no es imputable (sic) al transportista, cuando de común acuerdo entre el transportista y el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso, se acuerda que sea el remitente quien realice las operaciones de embarque de la mercancía”.
7. “(...) la sociedad Transportes Especiales A.R.G. Ltda., resulta multada por un hecho que no le es imputable, por disposición del artículo 96 de la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena”.
8. “El desconocimiento del valor probatorio que las citadas normas (...) prueba la violación en los actos administrativos acusados, de los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la decisión (sic) 399 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que, dichos elementos demuestran que el transporte internacional efectuado por la sociedad Transportes Especiales A.R.G. Ltda. (sic) está amparado por la Carta de Porte Internacional por Carretera, que dicho transporte se sustenta en contrato de transporte, y que en el desarrollo del mismo, son aplicables las preceptivas de los artículos 1010, 1011, 1013 y 1027 del Código de Comercio y desde luego, que por las preceptivas de los artículos 94, 95 y 96 de la citada Decisión 399, a la sociedad Transportes Especiales A.R.G. Ltda. (sic) no le es imputable la diferencia en el peso, ni en el número de bultos, y que constituyendo hecho exigente, o más concretamente explicación satisfactoria, el que el transportista no tenga medios adecuados para verificar la exactitud

ordenada por el citado artículo 94, no hay mérito, ni fundamento jurídico que justifique la multa que le es impuesta a esa empresa en los actos administrativos acusados”.

#### **e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.**

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de la República de Colombia en su escrito de contestación sostiene que:

1. El tema de la “aprehensión y decomiso de mercancías por parte de la autoridad aduanera se encuentra regulado en el Decreto 1909/92, derogado por el nuevo ordenamiento jurídico aduanero Decreto 2685/99 y la resolución 4240/2000”.
2. De acuerdo a las normas nacionales mencionadas y a la Decisión 399 “la División de Servicio al Comercio Exterior de esta Administración se encontraba facultada para verificar entre otras cosas la cantidad, el peso y la descripción genérica de las mercancías, quien al realizar dicha función efectivamente en el presente caso encontró inconsistencias, consistente en exceso de la misma, razón por la cual procedió a su aprehensión (...)”.
3. “(...) es evidente que las mercancías, sometidas al régimen de tránsito aduanero internacional, están sometidas a control aduanero, y conforme lo establece la Decisión 399 de 1997, el transportador autorizado en este caso TRANSPORTES ESPECIALES ARG LTDA (sic), por ser quien ejecuta el contrato de transporte, su responsabilidad además del transporte en sí de la mercancía desde el lugar donde las recibe hasta su lugar de entrega, incluye el cumplimiento de las normas aduaneras del territorio por el cual se realizará el régimen de tránsito aduanero internacional”.
4. Por lo tanto, afirma que “no son aceptados los argumentos expuestos por el demandante respecto de la responsabilidad del remitente, pues como ya se expuso claramente de conformidad con la Legislación Aduanera vigente a la ocurrencia de los hechos, materia de la presente demanda y de acorde con la Decisión 399 de 1997, es el transportista a quien atañe al momento de hacerse cargo de la mercancía, revisar la exactitud de los datos proporcionados, relativos a la cantidad,



clase de bultos, así como marcas, números y estado de la mercancía como su embalaje”.

5. Se puede observar “que en ningún momento se violó ni hubo falta de aplicación por parte de la Administración de los artículos citados por el Demandante, al contrario hubo una correcta aplicación de las normas toda vez que las mismas son claras en el evento de que se incurra en infracción administrativa por parte de una empresa transportadora y está plenamente demostrado que el demandante no justificó el exceso de mercancía, situación que dio origen a la aprehensión y posterior decomiso de la mercancía y la imposición de sanción por infracción administrativa, la cual fue aceptada por el mismo demandante en el momento de agotar su vía gubernativa”.

#### CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 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 (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal Consultante se interpretarán los artículos 75, 76, 77, 89, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 5 y 7 de la misma Decisión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

#### DECISIÓN 399

“(…)

#### DEL AMBITO DE APLICACIÓN

**Artículo 5.-** El transporte internacional de mercancías por carretera que se efectúe entre Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, o en tránsito por sus territorios, se regirá por la presente Decisión y sus normas complementarias.

Asimismo, son aplicables estas normas cuando el vehículo habilitado y la unidad de carga sean transportados, durante un tramo determinado y sin que se efectúe la descarga de las mercancías, por otro medio de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para continuar con el transporte internacional.

(…)

**Artículo 7.-** Para el transporte internacional de mercancías por carretera, se establecen los siguientes tráficos:

- a) Entre dos Países Miembros limítrofes;
- b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países Miembros;
- c) Desde un País Miembro hacia un tercer país, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde se inicia el transporte;
- d) Desde un tercer país hacia un País Miembro, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde termina el transporte; y,
- e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros países.

En los tráficos señalados en los literales c), d) y e) son aplicables las disposiciones de la presente Decisión y sus normas complementarias, sólo durante el recorrido por los Países Miembros.

(…)



## DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

**Artículo 75.-** El transporte internacional de mercancías por carretera debe estar amparado por una CPIC, la cual será suscrita por el remitente y el transportista autorizado o por sus representantes o agentes.

La CPIC acredita la existencia de un contrato de transporte, tiene mérito ejecutivo y es negociable.

**Artículo 76.-** La CPIC prueba que el transportista autorizado ha recibido las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado, contra el pago de un flete, a transportarlas dentro de un plazo preestablecido, desde un lugar determinado hasta otro designado para su entrega.

**Artículo 77.-** La CPIC deberá contener la siguiente información:

- a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado;
- b) Nombre y dirección del remitente;
- c) Nombre y dirección del destinatario;
- d) Nombre y dirección del consignatario;
- e) Lugar, país y fecha en que el transportista recibe las mercancías;
- f) Lugar y fecha de embarque de las mercancías;
- g) Lugar, país y plazo previsto para la entrega de las mercancías;
- h) Cantidad y clase de bultos, con indicación de marcas y números;
- i) Descripción corriente de la naturaleza de las mercancías. En caso de productos peligrosos, se indicará esta circunstancia;
- j) Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos, y cuando corresponda, su cantidad expresada en otra unidad de medida;
- k) Precio de las mercancías;
- l) Valor del flete y otros gastos suplementarios, indicados separadamente; y,

- m) Firma del remitente y del transportista autorizado o de sus respectivos representantes o agentes.

En el reverso de la CPIC o en hoja separada el transportista autorizado podrá establecer cláusulas generales de contratación del servicio de transporte.

(...)

**Artículo 89.-** Son aplicables al contrato de transporte las disposiciones establecidas en la presente Decisión y sus normas complementarias, y en lo no previsto por éstas, las disposiciones nacionales del País Miembro respectivo.

## DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DE LA RESPONSABILIDAD

### Del transportista autorizado

**Artículo 91.-** El transportista autorizado será responsable de la ejecución del contrato de transporte, aunque para su realización utilice los servicios de terceros.

**Artículo 92.-** La responsabilidad del transportista autorizado se inicia desde el momento en que recibe las mercancías de parte del remitente o de un tercero que actúa en su nombre, o inclusive de una autoridad en cuya custodia o control se encuentren, y concluye cuando las entrega o las pone a disposición del destinatario.

Asimismo, la responsabilidad del transportista autorizado concluye cuando entrega las mercancías a una autoridad o a un tercero a quien deba hacer dicha entrega, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de la entrega.

(...)

**Artículo 94.-** En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el transportista autorizado está obligado a revisar:

- a) La exactitud de los datos proporcionados para ser consignados en la CPIC, relativos a la cantidad y clase de bultos, así como a sus marcas y números; y,



b) El estado aparente de las mercancías y su embalaje.

**Artículo 95.-** Si el transportista autorizado no tiene medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad o clase de bultos, así como de sus marcas y números, o del estado aparente de las mercancías y su embalaje, dejará constancia de tal hecho en la CPIC o en documento anexo, expresando los motivos de su reserva. Esta reserva no compromete al remitente si éste no las ha aceptado expresamente.

La no existencia de dicha reserva hará presumir que las mercancías y su embalaje estaban en aparente buen estado en el momento en que el transportista se hizo cargo de ellas, y que la cantidad y clase de los bultos, así como sus marcas y números de identificación, corresponden a los proporcionados y consignados en la CPIC, salvo prueba en contrario.

La prueba en contrario referida en el párrafo anterior, no será admitida cuando la CPIC haya sido endosada a un tercero tenedor de buena fe.

**Artículo 96.-** Las operaciones de embarque y desembarque de las mercancías en los vehículos habilitados o en las unidades de carga corresponde al transportista autorizado, salvo que de común acuerdo se establezca que lo haga el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso, de lo cual se dejará constancia en la CPIC.

(...)

### 1. Supremacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario.

El Tribunal interpretará el tema de la supremacía del derecho comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las normas internas que regulan el tema del transporte de mercancías por carretera.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", basándose

en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países





Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (**Proceso 01-AI-2001**. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

### **Principio de complementación indispensable.**

El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139,

de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

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

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

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

### **2. La liberación de los servicios de transporte de mercancías por carretera en el territorio comunitario.**

Se interpreta el tema a efecto de sentar un marco general de la liberación de los servicios de transporte de mercancías por carretera en el territorio comunitario y su importancia dentro del proceso de integración, para que de esta manera el Juez consultante tenga los elementos necesarios para juzgar el caso de autos.

El Tribunal ha sentado jurisprudencia, respecto a la liberación de los servicios de transporte de mercancías por carretera en el territorio comunitario, en el Proceso 49-AI-99, Proceso 15-AI-00 y 01-IP-2008 y, ha sostenido:



La supresión de los aranceles en el comercio intracomunitario no es suficiente para alcanzar un mercado único, espacio donde la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales debe efectuarse libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza, de tal manera que los intercambios y movimientos de los factores de producción al interior de la Comunidad se asemejen, en la medida de lo posible, a la que existe en los territorios de los Países Miembros.

Conjuntamente con la liberalización de los factores de producción, la conformación del mercado común requiere una política exterior única, así como, políticas comunitarias comerciales, sociales, de desarrollo fronterizo y de integración física, que permitan una cohesión gradual de los mercados y territorios nacionales, con miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros.

En el campo de los servicios, en el Acuerdo de Cartagena se establece como una competencia de la Comunidad el desarrollo de proyectos de cooperación, para cuyo efecto atribuye a la Comisión la facultad de adoptar programas en áreas seleccionadas del sector servicios, definiéndose para cada caso los mecanismos e instrumentos a ser aplicados.

Aparte de la progresiva liberalización de servicios que se ha efectuado en materia de transporte, telecomunicaciones y turismo, el ordenamiento jurídico comunitario cuenta en la actualidad con un "Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina", aprobado el 11 de junio de 1998, mediante Decisión 439 de la Comisión, cuerpo legal que tiene por finalidad la creación del Mercado Común Andino de Servicios, sobre la base del principio de igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad, aplicables a todos los sectores de servicios, en los distintos modos de suministro.

El Acuerdo constitutivo de la Comunidad Andina, en su artículo 116, establece que los Países Miembros desarrollarán una acción conjunta para lograr un mejor aprovechamiento del espacio físico, fortalecer la infraestructura y los servicios necesarios para el avance del proceso de integración económica de la Subregión. Esta acción se ejercerá —agrega el referido artículo— principalmente en los campos de la energía, los transportes y las comunicaciones, y

comprenderá las medidas necesarias a fin de facilitar el tráfico fronterizo entre los Países Miembros.

El 17 de enero de 1997, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 399 (sustitutiva de la Decisión 257) sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, con la consideración de que este servicio constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional, a través del apoyo determinante que brinda al intercambio comercial. En efecto, la liberalización de los servicios de transporte de mercancías al interior de la Comunidad se encuentra estrechamente conectada con la primera fase de la integración andina: «la zona de libre comercio», en razón de que las restricciones al servicio de transporte pueden afectar el principio de la libre circulación de mercancías y el Programa de Liberación que consagra el Acuerdo de Cartagena.

A fin de liberalizar la oferta y la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera, la Decisión 399 consagra el compromiso de los Países Miembros de homologar las autorizaciones y documentos de transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional, de manera que mantengan plena vigencia los principios fundamentales de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y nación más favorecida, expresamente establecidos en el artículo 3. (Proceso 46-AI-99: Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, al adoptar ésta una serie de medidas aplicables al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera).

### **3. Ámbito de aplicación de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.**

Es importante referirse al tema del ámbito de aplicación de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que el conflicto surge de servicios de transporte que se iniciaron en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela cuyo destino final era la República de Colombia, ambos países miembros de la Comunidad Andina, al momento de producirse el conflicto.



Como se tiene dicho, la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fue aprobada el 17 de enero de 1997 y es sustitutoria de la Decisión 257. Como se señaló en el punto anterior y conforme reza la parte considerativa de la Decisión 399, el transporte internacional de mercancías por carretera constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional y el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, además de ser una herramienta valiosa de integración que brinda un apoyo determinante al intercambio comercial, a la expansión competitiva de la base productiva y a la dinamización del comercio exterior.

De esta manera y para lograr dichos objetivos, la Decisión 399 y sus normas complementarias, rige en todo lo referente al transporte internacional de mercancías por carretera que se efectúe entre Países Miembros de la Comunidad Andina o en tránsito por sus territorios. Esta misma norma rige cuando un vehículo habilitado y la unidad de carga sean transportados, durante un tramo determinado y sin que se realice la descarga de las mercancías.

En la presente interpretación prejudicial, el Tribunal recalca lo ya manifestado en el Proceso 156-IP-2007, donde se señaló que para la aplicación de esta Decisión es necesario que el transporte internacional de mercancías por carretera se efectúe de uno de los siguientes modos:

- “(1) entre Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, o en tránsito por sus territorios;
- (2) cuando el vehículo habilitado y la unidad de carga sean transportados, durante un tramo determinado y sin que se efectúe la descarga de las mercancías, por otro medio de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para continuar con el transporte internacional.
- (3) cuando la tripulación, con los vehículos habilitados y unidades de carga, contenedores y tanques, se trasladen sin mercancías de un País Miembro a otro para iniciar o continuar una operación de transporte internacional, o retornen a su país de origen, luego de haberla concluido.

Específicamente, en cuanto al transporte internacional por carretera, la norma establece que la aplicación de esta Decisión está supeditada a que el transporte se efectúe en uno de los siguientes tráficos:

- a) Entre dos Países Miembros limítrofes;
- b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países Miembros;
- c) Desde un País Miembro hacia un tercer país, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde se inicia el transporte;
- d) Desde un tercer país hacia un País Miembro, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde termina el transporte; y,
- e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros países.

Sin embargo, en los tres últimos supuestos, la norma andina será aplicable sólo durante el recorrido por los Países Miembros.

En este sentido, el Juez consultante deberá analizar si en el caso de autos se plasman tales condiciones para la aplicación de la norma comunitaria sub materia, y si las partes que celebraron el contrato de transporte cumplen con los requisitos que establece el Capítulo IV, sobre las condiciones del transporte, ya que el artículo 19 de la Decisión en cuestión establece que el servicio de transporte internacional será prestado sólo cuando se cumpla con lo establecido en este Capítulo. Considerando el caso de autos, las condiciones citadas se resumen en las siguientes:

1. Tal como lo establece el artículo 18, solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por carretera, dentro de las que se encuentran el Certificado de Idoneidad, el Permiso de Prestación de Servicios y el Certificado de Habilitación para cada uno de los camiones o tracto-camiones, los cuales deberán estar registrados conjuntamente con las unidades de carga a utilizar, que conforman su flota.



2. En cuanto a la mercancía a transportar, ésta deberá estar amparada por una Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC)<sup>1</sup> y un Manifiesto de Carga Internacional (MCI)<sup>2</sup>, que deberán ser presentados ante las autoridades de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercancías. Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancía deberá estar amparada con una Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. Todos estos documentos, deberán ser emitidos por el transportista autorizado únicamente para las operaciones de transporte internacional que él efectúe.
3. Respecto de la circulación de los vehículos habilitados y de las unidades de carga, ésta estará regulada por las disposiciones sobre tránsito de vehículos automotores, vigentes en los Países Miembros por cuyo territorio circulen.
4. La póliza de seguro, requerida para la emisión del Certificado de Idoneidad, deberá presentarse a los respectivos organismos nacionales competentes, antes de iniciar la prestación del servicio. Asimismo, el transportista autorizado no podrá realizar transporte internacional cuando la póliza de seguro de responsabilidad civil se encuentre vencida.

Es necesario tomar en consideración que las acciones legales emanadas del contrato de transporte prescribirán, conforme lo establece el artículo 156 de la norma sub materia, en el plazo de un año calendario, contado a partir del día siguiente en que se produzca el evento o el incumplimiento que motive la interposición de la acción". (Proceso 156-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1619 de 16 de mayo de 2008, caso: Transporte internacional de carga por carretera).

<sup>1</sup> Documento que prueba que el transportista autorizado ha tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el contrato correspondiente.

<sup>2</sup> Documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o unidad de carga hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al destinatario.

En el caso de autos, el desarrollo de la operación de transporte internacional se realiza en la frontera de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela, pues los servicios de transporte se iniciaron precisamente en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y desde esa fecha ya no forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgió la controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestación a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela, sí era un País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

#### **4. Forma y efectos del contrato de transporte.**

Es necesario referirse al tema, para tener claridad de la forma y los efectos de los contratos celebrados por las partes y, de esta manera, determinar las posibles responsabilidades.

El artículo 1 de la Convención Interamericana sobre los Contratos de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera, en su literal a) expresa que el contrato de transporte de mercaderías por carretera es "todo contrato en virtud del cual el portador se compromete, mediante el pago de un porte o precio, a transportar mercaderías por tierra de un lugar a otro en vehículos que emplean carreteras como infraestructura vial".

Se define al contrato internacional de mercaderías por carretera, como el porte de mercancías que utiliza vehículos de transporte por carretera en todo su recorrido, en virtud de un contrato de transporte, desde el lugar situado en un país en el cual el transportador autorizado toma las mercancías bajo su responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega en un país diferente.

El transporte internacional andino de mercancías por carretera debe estar amparado por una Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC), la cual será suscrita por el remitente y el transportista autorizado o por sus representantes o agentes. Ésta acredita la existencia de





un contrato de transporte, tiene mérito ejecutivo y es negociable. Es este documento el que prueba que el transportista autorizado ha recibido las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado, contra el pago de un flete, a transportarlas dentro de un plazo preestablecido, desde un lugar determinado hasta otro designado para su entrega, y en él se pueden establecer cláusulas generales de transportación.

Este documento deberá cumplir los requisitos que establece el Capítulo VIII de la Decisión 399, entre ellos, los siguientes requisitos formales:

- Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado;
- Nombre y dirección del remitente;
- Nombre y dirección del destinatario;
- Nombre y dirección del consignatario;
- Lugar, país y fecha en que el transportista recibe las mercancías;
- Lugar y fecha de embarque de las mercancías;
- Lugar, país y plazo previsto para la entrega de las mercancías;
- Cantidad y clase de bultos, con indicación de marcas y números;
- Descripción corriente de la naturaleza de las mercancías. En caso de productos peligrosos, se indicará esta circunstancia;
- Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos, y cuando corresponda, su cantidad expresada en otra unidad de medida;
- Precio de las mercancías;
- Valor del flete y otros gastos suplementarios, indicados separadamente; y,
- Firma del remitente y del transportista autorizado o de sus respectivos representantes o agentes.

Sin embargo, la norma comunitaria establece en su artículo 84 que la falta de la CPIC o su pérdida, así como cualquier error en la consignación de la información, no afectará la existencia ni validez del contrato de transporte, si la relación es probada por otros medios legalmente aceptados.

##### **5. De los derechos y obligaciones y de la responsabilidad en los contratos internacionales de transporte. Límites.**

En este acápite el Tribunal analizará las preguntas concretas que formuló el Juez consultante:

- “1. Si el hecho que el transportista autorizado no tenga medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad o clase de bultos, así como de marcas y números es causa eximente de la obligación preceptuada por el artículo 94 de la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena, y por lo tanto constituye una explicación satisfactoria a la diferencia en el número de bultos o en el peso de la mercancía.
2. Si cuando de común acuerdo entre el transportista y el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso se acuerda que sea el remitente quien realice las operaciones de embarque y mercancía de acuerdo con el artículo 96 Ibídem la diferencia en el peso no es imputable al transportista”.

Una vez convenidas las cláusulas a regir en el contrato internacional de transporte de mercancías, del mismo se desprenden las características inherentes a éste, como las responsabilidades que el transportista tiene por el hecho de transportar la carga. Complementariamente se utilizarán las disposiciones que establece la norma comunitaria, salvo en los casos en los que la norma andina así lo establezca, donde el acuerdo privado no podrá prevalecer sobre la norma comunitaria.

El Capítulo IX de la Decisión 399, se refiere a los derechos y obligaciones y a la responsabilidad del transportista autorizado, del remitente, del destinatario y de los límites de la responsabilidad. En el caso que nos ocupa nos referiremos a los derechos, obligaciones y responsabilidad del transportista autorizado.

El transportista autorizado es la persona jurídica cuyo objeto social es el transporte de mercancías por carretera, constituida en uno de los Países Miembros conforme a las normas de sociedades mercantiles o de cooperativas, que cuenta con Certificado de Idoneidad y uno o más Permisos de Prestación de Servicios. Este transportista autorizado es el responsable de la ejecución del contrato de transporte, para dicha ejecución, inclusive, puede utilizar los servicios de terceros, por lo tanto, en un principio, la responsabilidad del transportista autorizado empieza desde el momento en que recibe las mercancías y termina cuando entrega dicha mercancía o las pone a disposición del destinatario.



El artículo 94 de la Decisión 399, señala como una de las obligaciones del transportista autorizado la de revisar: a) La exactitud de los datos proporcionados para ser consignados en la CPIC, relativos a la cantidad y clase de bultos, así como a sus marcas y números; y, b) El estado aparente de las mercancías y su embalaje, por lo tanto, de acuerdo a este artículo, en un principio, la responsabilidad de la verificación de las mercancías corresponde al transportista autorizado. Sin embargo, el artículo 95 de la misma Decisión exige al transportista autorizado de esta obligación siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, concurrentes entre sí:

1. Que el transportista autorizado no tuviere medios adecuados para verificar dicha información;
2. Que el transportista autorizado deje constancia de que no cuenta con los medios adecuados para verificar la información en la CPIC o en un documento anexo, expresando los motivos de su reserva;
3. Aceptación de manera expresa por parte del remitente de los motivos de reserva, ya que, dichos motivos sólo comprometen al remitente si éste las ha aceptado de manera expresa.

Asimismo, este artículo prevé que la no existencia de la reserva hará presumir que:

1. Las mercancías y su embalaje estaban en aparente buen estado en el momento en que el transportista se hizo cargo de ellas.
2. La cantidad y clase de bultos, así como sus marcas y números de identificación corresponde a los proporcionados y consignados en la CPIC, salvo prueba en contrario.

Por lo tanto, *prima facie* se presume que las mercancías y su embalaje están en aparente buen estado en el momento en que el transportista se hizo cargo de ellas, siempre y cuando todos los datos sean los proporcionados en la CPIC. Sin embargo, se admite prueba en contrario, invirtiéndose la carga de la prueba, si es que estos datos no han sido expresamente inscritos en la CPIC y siempre y cuando se cumplan todos los requisitos arriba mencionados.

De lo expuesto, se desprende la importancia de la CPIC ya que éste es el documento donde se plasman todas las características del transporte internacional por carretera y, en últimas, la

responsabilidad del transportista autorizado o, en su caso, del remitente.

De la misma manera, de acuerdo al artículo 96 de la Decisión 399, las operaciones de embarque y desembarque de las mercancías, corresponde al transportista autorizado, exceptuando de esta regla, el hecho que de común acuerdo se establezca que lo haga el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso, de lo cual se deberá dejar constancia expresa en la CPIC, lo cual nos remite al artículo 95 en cuanto a los requisitos que debe cumplir el transportista autorizado a fin de ser eximido de su responsabilidad, es decir, que el transportista autorizado no tenga los medios adecuados para verificar la información, que deje constancia de este hecho en la CPIC y que dicha reserva sea expresamente aceptada por el remitente, de donde se desprende, que el transportista autorizado que haya cumplido con estos requisitos queda eximido de la responsabilidad de la verificación de datos.

En este sentido, de conformidad con el artículo 96 y, como se tiene dicho, la responsabilidad, en un principio corresponde al transportista autorizado, salvo que en la CPIC conste expresamente que, de mutuo acuerdo, dicha responsabilidad recae sobre el remitente, lo que significaría, que el transportista autorizado queda exonerado de esta responsabilidad.

Por lo tanto, en el caso concreto, el Juez consultante, deberá analizar la CPIC y los documentos anexos, para determinar si la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. hizo alguna reserva, del modo que se ha indicado sobre la carencia de los medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad de la mercancía transportada, y si dicha reserva fue expresamente aceptada por el remitente, para así determinar la responsabilidad del transportista autorizado; o, por el contrario su exoneración de la responsabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

#### **CONCLUYE:**

**PRIMERO:** En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el dere-



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

No obstante, las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera no comprendidos en la norma comunitaria andina, pero ello no podrá ser ejercido de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

**SEGUNDO:** La Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el objeto de liberalizar su oferta sustentada en los principios fundamentales de: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida.

El Juez consultante deberá analizar si en el caso de autos se plasman las condiciones para la aplicación de la norma comunitaria, y si las partes que celebraron el contrato de transporte cumplen con los requisitos que establece el Capítulo IV, sobre las condiciones del transporte.

**TERCERO:** El transporte internacional andino de mercancías por carretera debe estar amparado por una Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC), la cual será suscrita por el remitente y el transportista autorizado o por sus representantes o agentes. Ésta acredita la existencia de un contrato de transporte, tiene mérito ejecutivo y es negociable. Es este documento el que prueba que el transportista autorizado ha recibido las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado, contra el pago de un flete, a transportarlas dentro de un plazo preestablecido,

desde un lugar determinado hasta otro designado para su entrega, y en él se pueden establecer cláusulas generales de transportación.

Sin embargo, la norma comunitaria establece en su artículo 84 que la falta de la CPIC o su pérdida, así como cualquier error en la consignación de la información, no afectará la existencia ni validez del contrato de transporte, si la relación es probada por otros medios legalmente aceptados.

**CUARTO:** La responsabilidad sobre la verificación de la exactitud de los datos relativos a la cantidad y clase de bultos, así como a sus marcas y números; y, el estado aparente de las mercancías y su embalaje recae *prima facie* en el transportista.

Sin embargo, si el transportista autorizado no cuenta con los medios idóneos para realizar la verificación de manera eficaz, lo hará constar en la CPIC, la cual, además, deberá contener la expresa voluntad del remitente, aceptando estas condiciones.

**QUINTO:** Por lo tanto, en el caso concreto, el Juez consultante, deberá analizar la CPIC y los documentos anexos, para determinar si la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. S.A. hizo alguna reserva, del modo que se ha indicado sobre la carencia de los medios adecuados para verificar la exactitud de la cantidad de la mercancía transportada, y si dicha reserva fue expresamente aceptada por el remitente, para así determinar la responsabilidad del transportista autorizado; o, por el contrario su exoneración de la responsabilidad.

**SEXTO:** En el caso de autos, el desarrollo de la operación de transporte internacional se realiza en la frontera de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela, pues los servicios de transporte se iniciaron precisamente en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y desde esa fecha ya no forma parte de la Comunidad Andina, sin embargo, al momento en el que surgió la controversia y en el que se presentaron la demanda y la contestación a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela, sí era un País Miembro de la Comunidad Andina.



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

**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

Carlos Jaime Villarroel Ferrer  
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo  
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 13-IP-2011

**Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 150, 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON. Marca: "JFB" (denominativa). Expediente Interno N° 2003-00448.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

### 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 ocho (8) de abril de 2011.

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. Las partes

**Demandante:** el señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON.

**Demandada:** LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**Tercero Interesado:** la sociedad JGB S.A.

#### 1.2. Actos demandados

El señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 03713 de 20 de febrero de 2003, por medio de la cual la Jefe de la Divi-





sión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo "JFB" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON.

- Resolución No. 012258 de 30 de abril de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- Resolución No. 015526 de 30 de mayo de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 03713 de 20 de febrero de 2003.

### 1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

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

- El 19 de julio de 2002, el señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON solicitó el registro del signo "JFB" (denominativo), para distinguir "perfumes, fragancias, aguas de tocador, aguas de colonia, champús, recondicionadores para el cabello, sales para el baño, jabones, cosméticos, maquillaje en general, lociones para el cuerpo, pies y manos, cremas para cara, manos y cuerpo, aceites esenciales, dentífricos, desodorantes para el cuerpo, talcos, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, protectores solares", productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 27 de septiembre de 2002, la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 520. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.
- El 20 de febrero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolu-

ción No. 03713, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo "JFB" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON.

- El 21 de marzo de 2003, el señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.
- El 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 012258, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- El 30 de mayo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 015526, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 03713 de 20 de febrero de 2003, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

#### b) Fundamentos de la Demanda

El señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- "(...) no es cierto, como se afirma en las resoluciones demandadas, que el signo que fue solicitado para registro como marca JFB (nominativa), en la clase 03 de la clasificación internacional, sea confundible con la marca mixta registrada previamente en la misma clase JGB (...)"
- "en (sic) análisis de confundibilidad efectuado en este escrito, nos muestra que la marca solicitada resulta lo suficientemente distintiva en los campos fonético y gramatical frente a la marca previamente registrada JGB (Mixta), por lo que podrá coexistir en un mismo mercado con esta marca para identificar productos de la misma clase, sin que se presente confusión en el consumidor".
- "A pesar de que las marcas enfrentadas tengan letras comunes en su configuración gramatical, el hecho de ser vocablos monosílabos de tres consonantes, donde una de ellas es diferente en amabas (sic) marcas, y donde ninguna de las dos tienen una pronunciación posible como una sola denominación, determina que se oigan y soliciten por su diletreo (JOTA/EFE/BE) y (JOTA/GE/BE), si-



*tuación que determina que sean fonéticamente diferentes, sean oídas y pronunciadas de diferente forma por el consumidor”.*

### c) Contestación a la demanda

**La Superintendencia de Industria y Comercio**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de las letras y no las partes unas (sic) y otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; la marca solicitada ‘JFB’ (Nominativa) reproduce casi totalmente la marca registrada con anterioridad ‘JGB’ Mixta”.*
- *“(…) las marcas en conflicto son de las denominadas de fantasía en la medida de que no evocan concepto alguno; adicionalmente una y otra tienen en común dos letras dispuestas en el mismo orden como son la ‘J’ y la ‘B’, cuya pronunciación evidentemente es muy similar, pese a que la marca que se controvierte cambió la letra o consonante ‘G’ de la marca registrada, por la consonante ‘F’”.*

### d) Tercero Interesado

La sociedad **JGB S.A.**, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio debe realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, independientemente de que se presenten o no se presenten oposiciones”.*
- *“La marca solicitada JFB y la marca registrada JGB son confundibles y en el evento de que coexistan en el mercado generarían riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor”.*
- *“La marca JGB de propiedad de mi representada es notoriamente conocida en Colombia, razón por la cual la ley le brinda una protección más amplia. Una manifestación de dicha protección, es el criterio más riguroso con el que debe apreciar el juzgador el parecido con marcas posteriores de terceros, pues su registro y uso puede ocasionarle un perjuicio*

*irreparable al valor comercial y publicitario de la marca notoria”.*

- *“El eventual registro de la marca JFB para distinguir productos de la clase 3, a nombre del señor Juan Fernando Belmont, infringiría el derecho antes mencionado, en la medida que los signos son confundibles y amparan productos que tienen conexión competitiva (Clase 5 y clase 3 de la Clasificación Internacional)”.*
- *“La sociedad JGB S.A. es titular del nombre comercial JGB S.A., que coincide con su denominación social, adoptado y usado desde el año de 1941 por la sociedad LABORATORIOS JGB S.A. en relación con las actividades propias de su objeto social, (...) después de explotar su nombre comercial por medio siglo, mediante escisión, cedió todos sus activos intangibles a la hoy sociedad JGB S.A. (...)”.*

### CONSIDERANDO:

#### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman 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 2, 4 y 121 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 8 de abril de 2011.

#### 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica expresamente qué normas se requieren en interpretación, sin embargo, menciona a los literales a), b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como invocados por la parte actora como violados.



El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "JFB" (denominativo), fue presentada el 19 de julio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que "el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto", y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede interpretar de oficio los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 150, 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la mencionada Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

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

#### **DECISIÓN 486**

"(...)

#### **DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS**

**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;

(...)

**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";
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

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

(...)

#### **DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO**

(...)

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

(...)



### **DEL NOMBRE COMERCIAL**

**Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

**Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

**Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)

### **DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS**

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

**Artículo 225.-** Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(...)

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;





j) *los aspectos del comercio internacional;*  
o,

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

**Artículo 229.-** *No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:*

a) *no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*

b) *no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*

c) *no sea notoriamente conocido en el extranjero.*

(...)"

### 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 signos: comparación entre signos denominativos y mixtos;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial;
- Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación;
- Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos;
- Las marcas de fantasía;
- Los nombres comerciales y su protección;
- Signos distintivos notoriamente conocidos;
- Conexión competitiva;
- Examen de registrabilidad y debida motivación.

#### 3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

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"*.

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, 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 expresiones o 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.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo "JFB" (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

### 3.2. CLASES DE SIGNOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son "JFB" (denominativo) y "JGB" (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

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

naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los otros existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, 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 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."<sup>1</sup>*

Los **signos mixtos** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La

<sup>1</sup> **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.



combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.<sup>2</sup>

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.<sup>3</sup>

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

### 3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

#### La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial

Tomando en cuenta que el señor JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON solicitó el registro del signo “JFB” (denominativo), para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que la

<sup>2</sup> **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>3</sup> **Proceso 46-IP-2008.** Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo mencionado sobre la base de la marca y el nombre comercial “JGB” (mixtos) de propiedad de la sociedad JGB S.A., se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 letra a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza:

*“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”*.<sup>4</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano 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 marca o con un nombre comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de com-

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



paración 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 los signos no sólo sean idénticos 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.

### 3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

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”*.<sup>5</sup>

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación 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.

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.<sup>6</sup>

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 en-

<sup>5</sup> **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>6</sup> **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.





tre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.<sup>7</sup>

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que *“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*.<sup>8</sup>

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

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”*.<sup>9</sup>

### 3.5. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

Tomando en cuenta que la **Superintendencia de Industria y Comercio** expresó en la contestación a la demanda: *“(...) las marcas en conflicto son de las denominadas de fantasía en la medida de que no evocan concepto alguno; (...)”*, se hace necesario tratar el tema: *“las marcas de fantasía”*.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es *“aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”*.<sup>10</sup>

Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

*“Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de*

<sup>7</sup> **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>8</sup> **Proceso 70-IP-2008**, publicada en la G.O.A.C. N° 1648 de 21 de agosto de 2008. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>9</sup> **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>10</sup> **OTAMENDI, Jorge.** “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.



*una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.*<sup>11</sup>

### 3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

*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.*<sup>12</sup>

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista 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 marcario, 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”.*<sup>13</sup>

### 3.7. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN.

Tomando en cuenta que la sociedad **JGB S.A.**, en su contestación a la demanda, expresó que *“La sociedad JGB S.A. es titular del nombre comercial JGB S.A., que coincide con su denominación social, adoptado y usado desde el año de 1941 por la sociedad LABORATORIOS JGB S.A. en relación con las actividades propias de su objeto social, (...) después de explotar su nombre comercial por medio siglo, mediante escisión, cedió todos sus activos intangibles a la hoy sociedad JGB S.A. (...)”*, se estima necesario hacer referencia a los nombres comerciales y su protección.

<sup>11</sup> **Proceso 16-IP-98**, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>12</sup> **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>13</sup> **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.**



La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión, protege al nombre comercial.

De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es *“cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (...)”*.

En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que *“Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”*.<sup>14</sup>

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”*.<sup>15</sup>

El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que

sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber:

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

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

<sup>14</sup> **Proceso 145-IP-2004**, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>15</sup> **Proceso 45-IP-98**, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPREGOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



*Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).*

- c. *Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.*
- d. *Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación<sup>16</sup>.*

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, *“Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”*. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *“que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”*.<sup>17</sup>

Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, el titular tiene derecho al uso exclusivo

del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.

En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

### **3.8. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS.**

Tomando en cuenta que la sociedad **JGB S.A.** argumentó que *“La marca JGB de propiedad de mi representada es notoriamente conocida en Colombia, razón por la cual la ley le brinda una protección más amplia. Una manifestación de dicha protección, es el criterio más riguroso con el que debe apreciar el juzgador el parecido con marcas posteriores de terceros, pues su registro y uso puede ocasionarle un perjuicio irreparable al valor comercial y publicitario de la marca notoria”*, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuen-

<sup>16</sup> PROCESO 97-IP-2009. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>17</sup> Proceso N° 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. N° 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.





ta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: *“La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”*<sup>18</sup>.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es *“aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”*<sup>19</sup>. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: *“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo*

*de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”*<sup>20</sup>.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado

*“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”*.<sup>21</sup>

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: *“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”*<sup>22</sup>.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que

<sup>18</sup> OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341.

<sup>19</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.

<sup>20</sup> OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

<sup>21</sup> Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>22</sup> Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son:

*“(...) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales pro-*

*ductos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”<sup>23</sup>.*

Asimismo, el Tribunal considera que *“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (...)”<sup>24</sup>.*

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

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber:

*“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto*

<sup>23</sup> Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>24</sup> Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



*tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*

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

*El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

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

Es importante advertir que de no haberse probado la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

### 3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el caso de autos, la sociedad **JGB S.A.** argumentó que *“El eventual registro de la marca JFB para distinguir productos de la clase 3, a nombre del señor Juan Fernando Belmont, infringiría el derecho antes mencionado, en la medida que los signos son confundibles y amparan productos que tienen conexión competitiva (Clase 5<sup>25</sup> y clase 3<sup>26</sup> de la Clasificación In-*

<sup>25</sup> Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

<sup>26</sup> Perfumes, fragancias, aguas de tocador, aguas de colonia, champús, reacondicionadores para el cabello, sales para el baño, jabones, cosméticos, maquillaje en general, lociones para el cuerpo, pies y manos, cremas para cara, manos y cuerpo, aceites esenciales, dentífricos, desodorantes para el cuerpo, talcos, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, protectores solares.

*ternacional)”*, en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.<sup>27</sup>

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator
- b) Canales de comercialización
- c) Medios de publicidad idénticos o similares
- d) Relación o vinculación entre los productos
- e) Uso conjunto o complementario de los mismos
- f) Partes y accesorios
- g) Mismo género
- h) Misma finalidad
- i) Intercambiabilidad de los mismos

<sup>27</sup> **FERNÁNDEZ Novoa**, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.





El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, *“el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”*.<sup>28</sup>

### 3.10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN.

Tomando en cuenta que la sociedad **JGB S.A.** argumentó que *“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio debe realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, independientemente de que se presenten o no se presenten oposiciones”*; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de *“Examen de registrabilidad y debida motivación”*.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que *“Vencido el plazo establecido en*

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

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

*“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.”*<sup>29</sup>

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de

<sup>28</sup> **Proceso 09-IP-94**. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso **“DIDA”**.

<sup>29</sup> **Proceso 16-IP-2003**, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: **“CONSTRUIR Y DISEÑO”**. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.





denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

*“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales<sup>30</sup> ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:*

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o*

<sup>30</sup> Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

*no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”<sup>31</sup>.*

### Debida motivación

La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

*“(…) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.*<sup>32</sup>

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

<sup>31</sup> Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>32</sup> **Proceso 35-IP-98**, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

**CONCLUYE:**

1. 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 comprendido 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 cualesquiera de los sentidos.

2. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

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

3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. 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 para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

4. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

5. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

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

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.



7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.
- Es integral.
- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

- Es autónomo.

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° 2003-00448, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Carlos Jaime Villarroel Ferrer  
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo  
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 117-IP-2010

**Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 5 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 1 de la misma normativa, y de los artículos 1 y 2, de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, República de Colombia. Expediente Interno N° 54-001-23-31-000-2000-02121. Actor: ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A. Asunto: VALORACIÓN ADUANERA.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de mayo del año dos mil once, procede a

resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander.

**VISTOS:**

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de abril de 2011.

**I. 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:

**II. LAS PARTES.**

**Demandante:** ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO S.A. (ALPOPULAR S.A.).

**Demandada:** ADMINISTRACIÓN LOCAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE CÚCUTA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIAN, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

**III. DATOS RELEVANTES****A. HECHOS.**

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

1. La División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Local de Cúcuta, por medio de la Resolución No. 0017 de 6 de enero de 2000, sancionó a la sociedad **ALPOPULAR S.A.** con la suma de dos millones trescientos mil seiscientos veinticinco pesos (2'300.625,00 pesos), por el hecho de no haber diligenciado las casillas 20 y 21 de la Declaración Andina de Valor.
2. La sociedad **ALPOPULAR S.A.**, presentó un recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

3. La División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Local de Cúcuta, por medio de la Resolución No. 1731 de 2 de agosto de 2000, resolvió el recurso de reconsideración confirmando el acto impugnado.

4. La sociedad **ALPOPULAR S.A.**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Norte de Santander.

5. El Tribunal Contencioso Administrativo del Norte de Santander, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.**

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Argumenta, que se trató de simples omisiones de buena fe, lo que no se adecua a la conducta descrita en la normativa aplicable. No se presentó el menor intento de fraude.
2. Sostiene, que se debe aplicar lo establecido en el Convenio Internacional de Kyoto, de conformidad con la Ley 6 de 1971. Este instrumento preceptúa, que se entiende por buena fe en relación con la declaración del valor en aduana.
3. Agrega, que no se cumplió con el artículo VII del GATT, en lo relativo a las normas de valoración en aduana.
4. Manifiesta, que no se cumplió el artículo 5 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que dispone: "Todos los elementos descritos en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994 forman parte del valor en aduana...".
5. Arguye, que no se cumplió la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que en su anexo, "INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO O DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR EN ADUANA", se señalan los elementos determinantes de la declaración andina de valor.





6. Expresa, que la administración interpretó mal las normas a aplicar, ya que no cualquier inexactitud, error u omisión insustancial en el diligenciamiento de la declaración, conlleva a una sanción.
7. Precisa, que no se interpretó la norma nacional de conformidad con las normas supranacionales e internacionales aplicables.
8. Argumenta, que cuando la administración resolvió el recurso de reconsideración la norma que soportó el acto administrativo se encontraba derogada. Por lo tanto, se debió aplicar la norma nacional vigente.

### C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Administración Local de Aduanas de Cúcuta, contestó la demanda de la siguiente manera:

1. Argumenta, que el artículo 28 del Decreto 1220 de 1996, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, establece que constituye falta administrativa: *"4.-Diligenciar en forma inexacta e incompleta u omitir en la declaración andina de valor, la información requerida de cualquiera de los elementos que la conforman, siempre y cuando no conlleve reducción de la base gravable, así como diligenciar en forma inexacta o incompleta u omitir en la declaración andina de valor, los datos relativos al importador, incluida su firma."*
2. Sostiene, que la sociedad demandante incurrió en falta administrativa al no diligenciar las casillas 20 y 21 de la Declaración Andina de Valor. Es decir, no se consignaron algunos elementos que conforman la Declaración Andina de Valor, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 1220 de 1996.
3. Manifiesta, que el asunto trata sobre la no inclusión de algunos elementos que integran la Declaración Andina de Valor, y no sobre los elementos para la valoración de la mercancía en aduana, que es algo completamente diferente.

### IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordena-

miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

### V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal solicitante delimita su petición de la siguiente manera:

*"...Si los datos correspondientes a la resolución de aduana número y fecha, casillas 20 y 21 se omitieron en la Declaración Andina de Valor teniendo en cuenta el artículo 5 de la Decisión 378 y la Decisión 379, sin más especificaciones, del Acuerdo de Cartagena son o no elementos que conforman en la Declaración de Valor de la Declaración de Importación y por lo tanto su omisión genera falta administrativa que dé lugar a sanción."*

Se interpretará el artículo 5 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo solicitado por el consultante. De oficio, se interpretará el artículo 1 de la mencionada normativa.

Se delimitará la interpretación de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a los artículos 1 y 2.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

#### DECISIÓN 378

##### Artículo 1

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

(...)

##### Artículo 5

*"Todos los elementos descritos en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994 formarán parte del valor en aduana, excepto los gastos de descarga y*



*manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte.*

*Cuando alguno de dichos elementos fuere gratuito o se efectuare por medios o servicios propios del importador, deberá calcularse su valor conforme a las tarifas o primas normalmente aplicables. En ausencia de información acerca de esas tarifas o primas, se descartará el valor de transacción y se valorará por los métodos siguientes establecidos por el Acuerdo del Valor del GATT de 1994.”*

(...)

## DECISIÓN 379

### Artículo 1

*Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor (DAV)”, cuyo formulario e instrucciones para su llenado o diligenciamiento correspondiente, figuran en el anexo de la presente Decisión”.*

### Artículo 2

*“El importador será responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la DAV, así como de los documentos que se adjunten y que sean necesarios para la determinación del valor aduanero de las mercancías. Los Países Miembros aplicarán las sanciones establecidas por lo dispuesto en sus legislaciones internas”.*

(...).”

## VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. La prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La remisión a la norma multilateral.
- B. La valoración aduanera. Papel de la Declaración Andina de Valor (DAV). Sus elementos.

- C. Las sanciones impuestas por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la Declaración Andina de Valor. El principio de complemento indispensable.

### A. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. LA REMISIÓN A LA NORMATIVA MULTILATERAL.

En el caso bajo estudio se muestra una relación entre la normativa GATT/OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Por lo tanto, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre el internacional del País Miembro, y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos órdenes normativos en cuanto a la valoración aduanera.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-



do de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que lo desarrolla y lo consagra como un verdadero sistema jurídico, es decir, unido a que se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, más no de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

*"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales."* (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria regulen determinados aspectos con base en la facultad denominada "Complemento indispensable".

No obstante, en un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento jurídico comunitario andino está en constante diálogo con el ordenamiento jurídico multilateral. Esta relación, se presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral, lo que implica, por lo general, una simple remisión y no una incorporación o comunitarización de la norma multilateral. El efecto de esto es, que al darse una simple remisión no hay posibilidad de que el Tribunal interprete la norma multilateral y, en este sentido, se debe acudir a la interpretación realizada por los organismos multilaterales para el efecto. En el caso bajo estudio, la remisión al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, debe entenderse con sus respectivas notas interpretativas.

#### **B. LA VALORACIÓN ADUANERA. PAPEL DE LA DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (DAV). SUS ELEMENTOS.**

Dado que el proceso interno tiene que ver con el diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor (DAV), se determinará qué es la DAV, su finalidad y sus elementos básicos.

La Declaración Andina del Valor, es un mecanismo utilizado de manera uniforme por todos los Países Miembros de la subregión, cuya finalidad básica es dotar a la administración aduanera de todos los elementos de juicio para determinar claramente el valor en aduana de las mercancías importadas. Es un documento, que soporta y complementa la declaración de importación; debe contener todos los aspectos determinantes del valor declarado en aduana y que se encuentren relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas. Salvo ciertas excepciones, es exigido al importador por la administración aduanera de cada País Miembro, y para ello le solicita el formulario diligenciado de conformidad con las instrucciones que figuran en el Anexo de la Decisión 379. Éste debe ser presentado conjuntamente con la declaración de importación. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:



*“La Decisión 379 establece que para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor – (DAV)”, la cual deberá presentarse conjuntamente con la Declaración de Importación.*

*La implementación de este mecanismo - Declaración Andina del Valor- utilizado de manera uniforme en los Países Miembros, permite a las autoridades aduaneras conocer los elementos relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas, determinantes del Valor en Aduana de las mismas. Igualmente, facilita la aplicación de las normas comunes basadas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que es uno de los Acuerdos Multilaterales anexo al Tratado por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.*

*Así mismo, la mencionada Decisión señala dentro de su considerando que la Declaración Andina de Valor es un documento complementario de la Declaración de Importación.*

*El Diccionario de la Lengua Española define Complementario como aquello: “Que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa”*

*En este sentido si la Declaración Andina de Valor es el documento complementario de la Declaración de Importación, este último resulta ser obviamente el principal; pero, estima el Tribunal Andino, que ambas constituyen un todo indivisible.” (Interpretación Prejudicial de 12 de octubre de 2001, expedida en el proceso 39-IP-2001).*

De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 379, el importador es el responsable directo de los datos consignados y de los documentos que se adjuntan a la DAV, quedando en cabeza de los Países Miembros las sanciones por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los mismos. Es importante tener en cuenta, que aún en el caso que la DAV sea suscrita por un intermediario, el importador seguirá siendo el responsable de los datos consignados y de los documentos anexos. Sobre esto el Tribunal ha establecido lo siguiente:

*“Cabe precisar que el importador, persona que introduce “al territorio nacional, previo*

*cumplimiento de requisitos y formalidades legales, mercancías procedentes de otros países” (Chahín Lizcano, Guillermo p.284, Comercio Exterior. Ediciones Librería Profesional. Bogotá, 1998, segunda edición) no se libera de responsabilidad por el hecho de que el formulario haya sido firmado por un intermediario. Por el contrario, aun cuando no aparezca su firma, figura como responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos de la declaración, como bien lo señala el artículo 2 de la Decisión 379, pudiendo ser comprobada a posteriori por las administraciones aduaneras de los Países Miembros, y en tal sentido, el importador se encuentra “obligado a suministrar la información y documentos que a tal efecto le sean requeridos en la forma y condiciones establecidas por dichas administraciones”, todo, según lo dispuesto por el artículo 3 de la misma Decisión.*

*Igualmente, y respecto de la responsabilidad del intermediario que haya suscrito la Declaración, habría que distinguir dos tipos de relaciones: frente a la Administración y frente al importador. Ante aquella, responde solidariamente junto con el importador, de la veracidad y exactitud de los datos consignados en dicha Declaración “según los términos señalados en las legislaciones nacionales de los Países Miembros”; mientras que, en cuanto al importador, todo dependerá de lo estipulado en el respectivo contrato de mandato.” (Interpretación Prejudicial de 12 de octubre de 2001, expedida en el proceso 39-IP-2001).*

Para el diligenciamiento de la DAV, se consignarán todos los elementos que permitan hacer una correcta valoración aduanera. Estos elementos exigidos en la DAV, tienen su soporte en la remisión que la propia norma comunitaria hace a la multilateral. El artículo 1 de la Decisión 378, hace una remisión expresa al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, previendo que para la valoración aduanera se aplicará la mencionada norma multilateral. El artículo 5 de la Decisión 378, establece que todos los elementos determinados en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, formarán parte del valor en aduana, salvo ciertas excepciones. Asimismo, la Decisión 379 fue expedida para lograr una correcta aplicación del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, lo que se encuentra claramente establecido en la parte considerativa de la mencionada Decisión:





*“Que la Decisión 378 establece que para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros se regirán por dicha Decisión y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT de 1994);*

*Que para una correcta aplicación del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, es necesario contar con un documento que permita conocer los elementos relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas, que puedan tener influencia sobre el valor aduanero correspondiente;*

*Que a tal efecto el Consejo de Asuntos Aduaneros y el Comité de Valoración en Aduanas, recomendaron la adopción del formulario denominado “Declaración Andina del Valor”, como documento complementario de la Declaración de Importación”.*

En consecuencia, el formulario para la DAV y sus instrucciones dan cuenta de dichos elementos, generando así una armonización con la normativa multilateral sobre la materia. Es importante tener en cuenta que al aplicar la normativa multilateral también se deben tomar sus respectivas notas interpretativas.

Para absolver la consulta formulada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, advierte que si bien la intención del legislador comunitario al expedir la Decisión 379 fue la de armonizar la normativa comunitaria con la multilateral, también fue su intención dotar a las administraciones aduaneras de un documento que diera cuenta de los datos relevantes para su función de valoración, incluyendo, por supuesto, todos los elementos que prevé la normativa multilateral. Por lo tanto, todas las casillas que contiene el formulario para la DAV, deben ser llenadas en su totalidad y son exigibles por la Autoridad Aduanera, so pena de la imposición de sanciones al importador incumplido con base en la normativa interna, aún en el caso de que la normativa multilateral no indique nada al respecto. En este sentido, las previsiones propias de la Decisión 379, incluyendo el diligenciamiento completo del formulario de la DAV, deben ser cumplidas por todos los Países Miembros. La normativa multilateral en estos

casos, es aplicable por la remisión que hace la propia norma andina, pero debe quedar muy claro que ésta última debe ser cumplida en su totalidad, incluyendo todos los aspectos adjetivos y sustantivos.

El Tribunal solicitante deberá establecer si la sociedad **ALPOPULAR S.A.** no llenó las casillas 20 y 21 de la DAV y, en consecuencia, determinar si la sanción impuesta está prevista en las normas internas pertinentes.

### **C. LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD E INTEGRIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.**

La División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Local de Cúcuta, por medio de la Resolución No. 0017 de 6 de enero de 2000, sancionó a la sociedad **ALPOPULAR S.A.** con la suma de dos millones trescientos mil seiscientos veinticinco pesos (2'300.625,00 pesos), por no haber diligenciado las casillas 20 y 21 de la Declaración Andina de Valor. El artículo 2 de la Decisión 379, establece que el importador es responsable por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los datos suministrados en la DAV y en los documentos anexos, sometiéndose a las sanciones establecidas de conformidad con las legislaciones internas. En este marco, se tratará el tema del complemento indispensable, haciendo énfasis en las sanciones que puede imponer la autoridad aduanera por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los datos y documentos consignados.

Como se vio en el literal A, de esta interpretación prejudicial, el Tribunal en abundante jurisprudencia ha tratado el tema de la relación entre el ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la primacía del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).



Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado determinado asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.

El artículo 2 de la Decisión 379, prevé que la normativa interna de los Países Miembros establecerá las sanciones por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la DAV, es decir, la norma comunitaria remite a la regulación por parte del País Miembro sanciones aplicables. En este orden de ideas, el Tribunal solicitante deberá remitirse a la normativa interna del País Miembro para establecer si la sanción impuesta a la demandante estuvo prevista en dicha normativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

#### **CONCLUYE:**

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

No obstante, en un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento jurídico comunitario andino está en constante diálogo con el ordenamiento jurídico multilateral. Esta relación, se presenta fundamentalmente por la re-

ferencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral, lo que implica por lo general una simple remisión y no una incorporación o comunitarización de la norma multilateral. El efecto de esto es que, al darse una simple remisión no hay posibilidad de que el Tribunal interprete la norma multilateral y, en este sentido, se debe acudir a la interpretación que de esta se ha hecho en los organismos multilaterales para el efecto. En el caso bajo estudio, la remisión al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, debe entenderse con sus respectivas notas interpretativas.

**SEGUNDO:** La Declaración Andina del Valor, es un mecanismo utilizado de manera uniforme por todos los Países Miembros de la subregión, cuya finalidad básica es dotar a la administración aduanera de todos los elementos de juicio, para determinar claramente el valor en aduana de las mercancías importadas. Es un documento que soporta y complementa la declaración de importación; debe contener todos los aspectos determinantes del valor declarado en aduana y que se encuentren relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas. Salvo ciertas excepciones, es exigido al importador por la administración aduanera de cada País Miembro, y para ello le solicita el formulario diligenciado de conformidad con las instrucciones que figuran en el Anexo de la Decisión 379.

Respecto de la responsabilidad del intermediario que haya suscrito la Declaración, habría que distinguir dos tipos de relaciones: frente a la Administración y frente al importador. Ante aquella, responde solidariamente junto con el importador, de la veracidad y exactitud de los datos consignados en dicha Declaración "según los términos señalados en las legislaciones nacionales de los Países Miembros"; mientras que, en cuanto al importador, todo depende-



rá de lo estipulado en el respectivo contrato de mandato.

Para el diligenciamiento de la DAV, se consignarán todos los elementos que permitan hacer una correcta valoración aduanera. Estos elementos exigidos en la DAV, tienen su soporte en la remisión que la propia norma comunitaria hace a la multilateral. El artículo 1 de la Decisión 378, hace una remisión expresa al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, previendo que para la valoración aduanera se aplicará la mencionada norma multilateral. El artículo 5 de la Decisión 378, establece que todos los elementos determinados en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, formarán parte del valor en aduana, salvo ciertas excepciones. Asimismo, la Decisión 379 fue expedida para lograr una correcta aplicación del Acuerdo de Valor del GATT de 1994.

En consecuencia, el formulario para la DAV y sus instrucciones dan cuenta de dichos elementos, generando así una armonización con la normativa multilateral sobre la materia. Es importante tener en cuenta que al aplicar la normativa multilateral también se deben tomar sus respectivas notas interpretativas.

Para absolver la consulta formulada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, advierte que si bien la intención del legislador comunitario al expedir la Decisión 379 fue la de armonizar la normativa comunitaria con la multilateral, también fue su intención dotar a las administraciones aduaneras de un documento que diera cuenta de los datos relevantes para su función de valoración, incluyendo, por supuesto, todos los elementos que prevé la normativa multilateral. Por lo tanto, todas las casillas que contiene el formulario para la DAV, deben ser llenadas en su totalidad y

son exigibles por la Autoridad Aduanera, so pena de la imposición de sanciones al importador incumplido con base en la normativa interna, aún en el caso de que la normativa multilateral no indique nada al respecto. En este sentido, las previsiones propias de la Decisión 379, incluyendo el diligenciamiento completo del formulario de la DAV, deben ser cumplidas por todos los Países Miembros. La normativa multilateral en estos casos, es aplicable por la remisión que hace la propia norma andina, pero debe quedar muy claro que esta última debe ser cumplida en su totalidad, incluyendo todos los aspectos adjetivos y sustantivos.

El Tribunal solicitante, deberá establecer si la sociedad **ALPOPULAR S.A.** no llenó las casillas 20 y 21 de la DAV y, en consecuencia, determinar si la sanción impuesta está prevista en las normas internas pertinentes.

**TERCERO:** El artículo 2 de la Decisión 379 prevé que la normativa interna de los Países Miembros, establecerá sanciones por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la DAV. En este orden de ideas, el Tribunal solicitante deberá remitirse a su normativa interna para establecer si la sanción impuesta a la demandante estuvo prevista en dicha normativa.

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° 54-001-23-31-000-2000-02121, 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

Leonor Perdomo Perdomo  
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer  
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo  
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