



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 18-IP-2011.-</b>	Interpretación Prejudicial, a solicitud de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 200 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2006-0115. Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA. Marca: BANANA EXX (mixta) .....	2
<b>Proceso 22-IP-2011.-</b>	Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literales e) y l), 147, 221, 222 y 223 de la misma Decisión. Actor: Sociedad FIMCIM S.R.L. Marca: "WALITALY" (mixta). Expediente Interno N° 1711-2010 .....	13
<b>Proceso 31-IP-2011.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 2, 5, 17 y 20 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: "Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinada a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos". Actor: Rhone-Poulenc Agorchimie. Proceso interno N° 2005-00005...	28
<b>Proceso 33-IP-2011.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) 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. Interpretación, de oficio, de los artículos 135 literales e) y l), 221, 222 y 223 de la misma Decisión. Actor: Sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. Marca: "CUBA SI" (denominativo). Expediente Interno N° 2006-00078 .....	40
<b>Proceso 124-IP-2010.-</b>	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad ACCENTURE LTDA. Proceso interno: 16660 .....	54



## PROCESO 18-IP-2011

**Interpretación prejudicial, a solicitud de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 200 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2006-0115. Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA. Marca: BANANA EXX (mixta).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

**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 15 de junio 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.**

**Demandantes:** HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA.

**Demandada:** NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**Terceras interesadas:** AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA.

**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. El señor **AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA**, solicitó el 30 de diciembre de 2003 el registro como marca del signo mixto **BANANA EXX**, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 537 de 27 de febrero de 2004, el señor **HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA**, presentó oposición con base en las siguientes marcas:
  - Marca mixta **JOE BANANA**, certificado No. 258492. Clase 18.
  - Marca mixta **JOE BANANA**, certificado No. 264134. Clase 25.
  - Marca mixta **JOE BANANA**, certificado No. 274840. Clase 35.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 005955 de 18 de marzo de 2005, resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.
4. El señor **HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA**, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 013059 de 13 de junio de 2005, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. Se concedió el recurso de apelación.



6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30452 de 21 de noviembre de 2005, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.
7. El señor **HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.
2. Argumenta, que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial mixta **JOE BANANA**, depositada bajo el certificado No. 15.0142713 para los productos de las clases 3, 14 y 15, y los servicios de la clase 42.
3. Indica, que los productos y servicios que protege la enseña comercial **JOE BANANA** y el signo solicitado para registro tienen conexión competitiva.

#### **C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

##### **1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.**

- Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. No presentan similitudes gráficas ni fonéticas.
- Manifiesta, que el signo solicitado para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

##### **2. Por parte de la tercera interesada en los resultados del proceso.**

El señor **AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA**, de conformidad con el Oficio No. 0864,

expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no contestó la demanda.

#### **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 Ordenamiento 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 juez consultante a solicitud de parte solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, literales b) e i), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán las normas solicitadas excepto el literal i) del artículo 135, ya que no es pertinente para el caso bajo estudio.

De oficio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretará el artículo 200 de la mencionada Decisión.

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 135

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(...)

*b) carezcan de distintividad;”*

### 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;*

(...)”

### Artículo 200

*“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”*

(...).”

## VI. CONSIDERACIONES.

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.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-

ción. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

- C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
- D. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.
- E. La conexión competitiva.
- F. Ámbito de protección de la enseña comercial.

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

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto **BANANA EXX**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

#### 1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: *“(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

*“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.* (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

*“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.* (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004).<sup>1</sup>

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre

delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.* (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- **La distintividad.**

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- **La susceptibilidad de representación gráfica.**

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal

<sup>1</sup> Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003





manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que la naturaleza del producto o servicio no es óbice para su registro. Tal previsión, está consagrada en el mencionado artículo 134.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregularidad señaladas en la normativa comunitaria.

## **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 mixto **BANANA EXX** es confundible con las marcas mixtas **JOE BANANA**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregularidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

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

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregularidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. Establecen: 1) 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. Y 2) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a

una enseña comercial, si su uso pudiere originar 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>2</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*

<sup>2</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”.*



*marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".* (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 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 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 y/o de 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 entre signos distintivos.

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

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto 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 y/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 los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

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

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **BANANA EXX** con las marcas mixtas **JOE BANANA** y la enseña comercial mixta **JOE BANANA**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

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 con-



ceptual 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>3</sup>, logotipos<sup>4</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 hecho 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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).*

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

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio, la parte denominativa de los signos mixtos se en-

<sup>3</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>4</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>





cuentran formadas por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta.

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

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

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

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos **BANANA EXX** y **JOE BANANA**.

#### **D. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.**

En el procedimiento administrativo interno se argumentó, que la palabra **BANANA** es comúnmente usada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, se tratará el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas puedan estimarse como expresiones de uso común, por lo cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser

consideradas a efecto 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.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.<sup>5</sup>

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra **BANANA** es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

#### **E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.**

Algunos de los signos en conflicto amparan productos de la clase 25. Sin embargo, otros de los signos en conflicto amparan productos y servicios de las clases 3, 14, 15, 18 y 42. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad<sup>6</sup> y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

<sup>5</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.*

<sup>6</sup> Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera:



Para lo anterior, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como su ubicación en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios:

*“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la*

El consultante:

*“(...) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.*

*Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.*

*En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002).*

*prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.*

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

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

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

*e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementa-*



riedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

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

## F. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL.

El demandante argumentó, que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial **JOE BANANA**. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, "De los Rótulos o Enseñas", que:

*"La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."*

La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera:

*"La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil".<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> **PACHÓN MUÑOZ Manuel**. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984.

Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", que dispone: "Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento"

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190.

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486).

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de re-



presentación 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.

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

**TERCERO:** El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **BANANA EXX**, la marca y enseña comercial mixtas **JOE BANANA**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

**CUARTO:** El Juez Consultante, debe determinar si la palabra **BANANA** es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

**QUINTO:** Como algunos de los signos en conflicto amparan productos y servicios de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público

consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

**SEXTO:** La enseña comercial es aquel signo distintivo, que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se registrarán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores:

- a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
- b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor

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° 2006-0115-2010, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe 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 co-

*pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Isabel Palacios L.  
SECRETARIA

## PROCESO 22-IP-2011

**Interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literales e) y l) 147, 221, 222 y 223 de la misma Decisión. Actor: Sociedad FIMCIM S.R.L. Marca: "WALITALY" (mixta). Expediente Interno N° 1711-2010.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

### 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 doce (12) de mayo de 2011.

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. Las partes

**Demandante:** la sociedad FIMCIM S.R.L.

**Demandada:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. El Procurador Público encargado de los asuntos del INDECOPI de la República del Perú.

**Tercero Interesado:** el señor SU JIE BIN.

#### 1.2. Actos demandados

La sociedad FIMCIM S.R.L. impugnó la Resolución Administrativa N° 268-2005/TPI-INDECOPI

de 17 de marzo de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se revocó la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI de 12 de octubre de 2004 y, en consecuencia, decidió *"otorgar el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformada por la denominación WALITALY escrita en letras características, para proteger artículos de la clase 11 de la nomenclatura oficial"*.

### 1.3. Hechos relevantes

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

#### a) Los hechos

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

1. El 2 de septiembre de 2002, el señor SU JIE BIN solicitó el registro del signo "WALITAY" (mixto) constituido por el logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características y figuras estilizadas de accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al producto, para distinguir instalaciones para abastecimientos de agua y propósitos sanitarios, comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.



2. El 19 de noviembre de 2002, SANIFER S.A.C. formuló oposiciones al registro del signo solicitado, argumentando que (i) la figura que representa el empaque en cuestión es el de su producto "Desagüe Plástico para Lavatorio" que comercializa bajo la marca "SANIFER"; (ii) el solicitante es socio de Importaciones Wing Fung y ambos no cuentan a la fecha con ninguna mercadería a la que hace referencia el dibujo en el mercado peruano; (iii) tanto importaciones Wing Fung como sus socios han sido objeto de varias denuncias por competencia desleal ante el INDECOPI.
  3. El 14 de enero de 2003, FIMCIM S.R.L. formuló oposiciones al registro del signo solicitado, argumentando que (i) su empresa tiene legitimidad para actuar, al ser una compañía italiana dedicada a la manufactura y venta de productos de origen italiano, habiendo registrado en el Perú la patente No. 2250 para proteger un invento referido a la grifería; (ii) la solicitud de registro induce al público consumidor en una falsa indicación de procedencia; (iii) el registro del signo solicitado constituye un acto de competencia desleal, ya que induciría al público consumidor a error en cuanto al origen de los productos.
  4. El 12 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró improcedente la oposición formulada por FIMCIM S.R.L., declaró fundada la oposición formulada por SANIFER S.A.C. y, denegó el registro del signo solicitado.
  5. El 2 de noviembre de 2004, el señor SU JIE BIN interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.
  6. El 9 de noviembre de 2004, FIMCIM S.R.L. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.
  7. El 17 de marzo de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, expidió la Resolución No. 268-2005/TPI-INDECOPI, a través de la cual se revocó la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI de 12 de octubre de 2004 y, en consecuencia, decidió "otorgar el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformada por la denominación WALITALY escrita en letras características, para proteger artículos de la clase 11 de la nomenclatura oficial".
  8. El 6 de julio de 2005, FIMCIM S.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 268-2005/TPI-INDECOPI de 17 de marzo de 2005.
  9. El 10 de septiembre de 2007, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, expidió la Resolución No. diecisiete, a través de la cual resolvió declarar fundada la demanda planteada por FIMCIM S.R.L.
  10. El 27 de septiembre de 2007, el INDECOPI interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de 10 de septiembre de 2007.
  11. El 27 de noviembre de 2007, el señor SU JIE BIN interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de 10 de septiembre de 2007.
  12. El 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, expidió la Resolución AP N° 3125-2008, a través de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la sentencia de 10 de septiembre de 2007.
  13. El 21 de enero de 2010, el INDECOPI interpuso el recurso de casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia de 18 de agosto de 2009.
  14. El 20 de septiembre de 2010, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expidió el Auto Calificador del Recurso Casación N° 1711-2010, a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y dispuso remitir copias del proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- b) Fundamentos de la Demanda**
- La sociedad **FIMCIM S.R.L.** en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
- *"El legítimo interés de nuestros mandantes se encuentra debidamente acreditado por el hecho que FMCIM de ITALIA tiene una antigua y prestigiada presencia comercial en el*



*Perú sobre todo en el ramo de grifería de origen y tecnología italiana, por lo que, la indicación en una marca de fábrica del nombre de ITALIA, cuando en realidad procede de CHINA (como expresamente lo reconoce el solicitante) es una clara y flagrante infracción al PRINCIPIO de VERACIDAD universalmente aplicado y constituye un hecho clamoroso de competencia desleal. Igualmente el legítimo interés de nuestros mandantes, se encuentra acreditado por la nacionalidad de los mismos (...). Asimismo, nuestros mandantes son propietarios de la solicitud de patente (...). Asimismo, (...) nuestros mandantes son propietarios de las siguientes marcas de fábrica: CIM, CIM VALVE, CIMBERIO”.*

- *“(…) el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, para determinar si la marca WALITALY es una denominación geográfica, ha sido realizado en forma contraria a lo establecido por la normas vigentes (...). Por lo antes señalado, no se puede considerar la marca WALITALY un término de fantasía sin significado alguno”.*
- *“(…) el importador Su Jie Bin, en forma explícitamente engañosa, ha separado la (sic) palabras ‘WAL’ de ‘ITALY’, en toda la mercadería que importa de China; por lo tanto, las importaciones de las válvulas y grifería, no consignan la marca registrada ‘WALITALY’ (...) en realidad consignan la indicación ‘ITALY’ por separado, contraviniendo claramente la ley, al indicar como de procedencia italiana una mercadería de procedencia China”.*
- *“El fenómeno ilegal de la falsa indicación de procedencia geográfica se viene generalizando en el país, por lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, (...) se ha visto obligado de manera prístina y como jurisprudencia de obligatorio cumplimiento a sentar las bases del PRINCIPIO DE VERACIDAD”.*

### **c) Contestación a la demanda**

**El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**, en su contestación a la demanda expresa lo siguiente:

- *“(…) debemos tener presente que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del titular de una marca cons-*

*tituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios”.*

- *“la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico”.*
- *“en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como FLORIDA, para distinguir conservas de pescado, ALICANTE, para distinguir café, té, cacao, y otros (...) Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican (...)”.*
- *“(…) si bien la denominación WALITALY incluía la denominación ITALY (equivalente en el idioma inglés de la denominación ITALIA), ésta había perdido su individualidad (...) al interior de dicha denominación, en la medida que la primera sílaba (I) de la denominación ITALY se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY, conformando la segunda sílaba (LI) de dicha denominación”.*
- *“(…) el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como una denominación de fantasía sin significado alguno. En consecuencia, queda desvirtuada la posibilidad que el público consumidor asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país”.*

### **d) Tercero Interesado**

El señor **SU JIE BIN**, considerado Tercero Interesado dentro del proceso, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:



- *“Conforme a lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como un término arbitrario sin significado alguno, quedando desvirtuada la posibilidad que alguien pueda asumir que los productos que se pretende distinguir con mi marca registrada provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país. Asumir lo contrario sería subestimar la capacidad de percepción de un consumidor razonable”.*
- *“La denominación WALITALY, elemento relevante de mi marca ahora registrada tampoco será percibida como una indicación de procedencia, razón por la cual no se configura el supuesto de confusión previsto por la norma andina así como la normativa nacional”.*

## 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 12 de mayo de 2011.

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

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 “WALITALY” (mixto), fue presentada el 2 de septiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. En tal virtud, de acuerdo a lo solicitado por la consultante, se interpretará el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

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 (concepto de marca), 135 literales e) (signos descriptivos: denominaciones geográficas), y l) (indicaciones geográficas), 147 (legitimación para presentar oposiciones), 221, 222, 223 (indicaciones de procedencia), 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 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)

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

**Artículo 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

(...)

#### **DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA**

**Artículo 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

**Artículo 223.-** Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

(...)"



### 3. CONSIDERACIONES

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

- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Legitimación para presentar oposiciones;
- Los signos descriptivos. Indicaciones geográficas. Signos en idioma extranjero. Signos engañosos. Signos de fantasía.

#### 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 “WALITALY” (mixto) 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. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OPOSICIONES (OPOSICIÓN ANDINA).

Tomando en cuenta que la sociedad **FIMCIM S.R.L.** argumentó que *“El legítimo interés de nuestros mandantes se encuentra debidamente*



acreditado por el hecho que FIMCIM de ITALIA tiene una antigua y prestigiada presencia comercial en el Perú sobre todo en el ramo de grifería de origen y tecnología italiana, por lo que, la indicación en una marca de fábrica del nombre de ITALIA, cuando en realidad procede de CHINA (como expresamente lo reconoce el solicitante) es una clara y flagrante infracción al PRINCIPIO de VERACIDAD universalmente aplicado y constituye un hecho clamoroso de competencia desleal. Igualmente el legítimo interés de nuestros mandantes, se encuentra acreditado por la nacionalidad de los mismos (...). Asimismo, nuestros mandantes son propietarios de la solicitud de patente (...). Asimismo, (...) nuestros mandantes son propietarios de las siguientes marcas de fábrica: CIM, CIM VALVE, CIMBERIO”, el Tribunal estima adecuado referirse a la legitimación para presentar oposiciones (oposición andina).

El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.

La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia.

En efecto, el artículo 147 determina quiénes son los sujetos legitimados para presentar una oposición andina, a saber:

- a) El titular de un registro marcarío, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, que sea idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.
- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de

la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de esta última pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición. El artículo 147 expresa, al respecto: “quien primero solicitó el registro de esa marca”, referente a quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.

En armonía con lo expuesto, el Tribunal ha expresado que:

*“El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”.* (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O. A.C. N°. de 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta).

El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea.

Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adi-



cional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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.

El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

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

En cuanto al efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486, es preciso hacer referencia a lo expresado por este órgano judicial en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 46-IP-2007. Se debe tener en cuenta dos situaciones:

*“La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*

*Por su parte la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.*

*En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.*

*De lo anterior se puede deducir lo siguiente:*

- El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
- El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cum-*





ple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

*Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca explícitamente, procede la suspensión de trámite de registro cuando se presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser el objeto de una oposición”.*

En esta misma línea, el Tribunal de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria. Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.”* (Proceso 196-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de 2007).

### **3.3. SIGNOS DESCRIPTIVOS. INDICACIONES GEOGRÁFICAS. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS ENGAÑOSOS. SIGNOS DE FANTASÍA.**

#### **Signos Descriptivos.**

Tomando en cuenta que el INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, alega que *“en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como FLORIDA, para distinguir conservas de pescado, ALICANTE, para distinguir café, té, cacao, y otros (...) Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o*

*confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican (...)”*, se hace necesario tratar el tema de los signos descriptivos, en cuanto informa sobre la procedencia geográfica del producto.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

#### **Indicaciones Geográficas.**

Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que *“(...) el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, para determinar si la marca WALITALY es una denominación geográfica, ha sido realizado en forma contraria a lo establecido por la normas vigentes (...). Por lo antes señalado, no se puede considerar la marca WALITALY un término de fantasía sin significado alguno”,* y que el señor **SU JIE BIN**, argumentó que *“La denominación WALITALY, elemento relevante de mi marca ahora registrada tampoco será percibida como una indicación de procedencia, razón por la cual no se configura el supuesto de confusión previsto por la norma andina así como la normativa nacional”,* se hace necesario tratar este tema.

Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del



producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

### **Indicaciones de procedencia.**

Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan:

*“Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.*

*Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.*

*A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.”*

Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes supuestos:

- *Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*
- *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
- *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.*

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

### **Ámbito de la Protección de una indicación de procedencia.**

Para que un País Miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice *“Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.”*

Dando aplicación a esta norma, cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.

### **Denominación de origen.**

A manera referencial se indica que la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.



Fernández-Novoa sostiene:

*“...se permite impedir ... la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.”<sup>1</sup>*

Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, el Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los presupuestos ya enunciados anteriormente.

Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.

En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del artículo 135 de la Decisión 486:

**“Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

*l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”;*

Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado, es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

1. Que el signo consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
2. Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

#### **Signos en idioma extranjero.**

Tomando en cuenta que el INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, alega que *“(...) si bien la denominación WALITALY incluía la denominación ITALY (equivalente en el idioma inglés de la denominación ITALIA), ésta había perdido su individualidad (...) al interior de dicha denominación, en la medida que la primera sílaba (I) de la denominación ITALY se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY, conformando la segunda sílaba (LI) de dicha denominación”*, se hace necesario tratar el tema “los signos en idioma extranjero”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: *“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de*

<sup>1</sup> En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.



la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.<sup>2</sup>

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

### Signos engañosos.

Tomando en cuenta que la sociedad **FIMCIM S.R.L.**, en su escrito de demanda, alega que “(...) el importador Su Jie Bin, en forma explícitamente engañosa, ha separado la (sic) palabras ‘WAL’ de ‘ITALY’, en toda la mercadería que importa de China; por lo tanto, las importaciones de las válvulas y grifería, no consignan la marca registrada ‘WALITALY’ (...) en realidad consignan la indicación ‘ITALY’ por separado, contraviniendo claramente la ley, al indicar como de procedencia italiana una mercadería de procedencia China”; y, que el **INDECOPI**, al respecto, argumentó que “la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico”, se hace necesario tratar el tema de los signos engañosos.

<sup>2</sup> **Proceso 57-IP-2002**, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. N° 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 referida, que indica lo siguiente:

**“Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- i)  *puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;*

Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado:

*“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y*





*de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.*<sup>3</sup>

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Órgano Jurisdiccional ha manifestado:

*“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.*<sup>4</sup>

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en este artículo debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurren los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

<sup>3</sup> **Proceso 07-IP-95**; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. N° 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “**COMODISIMOS** (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Tomo IV, Pág. 166.

<sup>4</sup> **Proceso 65-IP-2001**, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. N° 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “**SUSSEX**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

### Signos de Fantasía.

Tomando en cuenta que la sociedad **FIMCIM S.R.L.** expresó que: “(...) el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, para determinar si la marca **WALITALY** es una denominación geográfica, ha sido realizado en forma contraria a lo establecido por la normas vigentes (...). Por lo antes señalado, no se puede considerar la marca **WALITALY** un término de fantasía sin significado alguno”; que el **INDECOPI**, argumentó, al respecto, que “(...) el público consumidor percibirá la denominación **WALITALY** como una denominación de fantasía sin significado alguno. En consecuencia, queda desvirtuada la posibilidad que el público consumidor asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país”; y, que el señor **SU JIE BIN** arguyó que “Conforme a lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, el público consumidor percibirá la denominación **WALITALY** como un término arbitrario sin significado alguno, quedando desvirtuada la posibilidad que alguien pueda asumir que los productos que se pretende distinguir con mi marca registrada provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país. Asumir lo contrario sería subestimar la capacidad de percepción de un consumidor razonable”, 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>5</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.

<sup>5</sup> **OTAMENDI**, Jorge. “**Derecho de Marcas**”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.



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 una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.*<sup>6</sup>

Con base en estos fundamentos,

#### **EL 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. En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado

a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

- o La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- o Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros. (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen o se refieren a la procedencia geográfica de los mismos. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
4. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

<sup>6</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.**



5. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro.

Basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

6. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

8. 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.

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° 1711-2010, 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

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

**PROCESO 031-IP-2011**

**Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 2, 5, 17 y 20 de la Decisión 344, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”. Actor: Rhone-Poulenc Agorchimie. Proceso interno N° 2005-00005.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de junio del año dos mil once.

**VISTOS:**

El Oficio N° 0884, de 05 de abril de 2011, recibido en este Tribunal el 14 de abril de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2005-00005.

El auto de 15 de junio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal.

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

**a) Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Rhone-Poulenc Agorchimie.

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

**b) Hechos**

El 21 de julio de 1995, Rhone-Poulenc Agorchimie solicitó el registro de la patente de invención “Composición fungicida que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”, reclamando 14 reivindicaciones. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta N° 460, de 08 de mayo de 1998.

Dado que la División de Nuevas Creaciones requirió a la solicitante para que subsanara defectos formales de la solicitud de patente, se modificó, entre otras cosas, el título de la invención así: “Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”.

Mediante los conceptos técnicos N° 289 y N° 1832, se determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, por lo que la solicitante de conformidad con el artículo 36 de la Decisión 486 fraccionó la solicitud y presentó una solicitud divisional que comprendía 7 reivindicaciones. No obstante, mediante concepto técnico N° 835, se concluyó que la solicitud estaba afectada en razón de la anterioridad WO9324467. Posteriormente, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio de 6 reivindicaciones, aduciendo que la anterioridad alegada no hacía obvia la combinación de compuestos.

Por Resolución N° 4635, de 27 de febrero de 2004, se denegó el registro de la patente de in-





vencción por carecer de nivel inventivo. Por Resolución N° 13207, de 18 de junio de 2004, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 4635, confirmándola en su totalidad.

### c) Fundamentos jurídicos de la demanda

Argumentos de la demandante **Rhone-Poulenc Agorchimie**:

La anterioridad alegada no sugiere la combinación de la patente solicitada, así como el "efecto sinérgico" que se obtiene con dicha combinación no era algo obvio, ya que era necesario realizar una serie de pruebas y ensayos para llegar a la solución propuesta en la invención.

La SIC no tuvo en cuenta que el efecto sinérgico se presenta en forma aleatoria y sorpresiva, de manera que tanto su determinación como la obtención de los rangos en los cuales se presenta es un salto cualitativo en el estado de la técnica y otorga el nivel inventivo suficiente a su composición fungicida. Por lo tanto, negar de plano la posibilidad de patentar este tipo de mezclas, bajo el argumento de que han sido insinuadas como eventuales posibilidades de combinación en una patente anterior, conllevaría al desconocimiento de la obligación constitucional y legal de proteger las investigaciones científicas y, por ende, enervaría el propósito del sistema de patentes, esto es, estimular la investigación.

La solicitud de patente fue acogida en Ecuador, Perú y Europa, situación que aunque no obliga a la SIC, sí constituye un indicio serio y válido. Existe una falsa motivación respecto al sustento de la falta de nivel inventivo, ya que no es obvio de la simple mención de la existencia de dos grupos de sustancias inferir cuál sustancia particular se podría utilizar con otra sustancia del segundo grupo y lograr que dicha combinación produjera un "efecto sinérgico", por lo que una mezcla será inventiva cuando exista un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

### d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

Argumentos de la demandada **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**:

El examen de patentabilidad se llevó a cabo, de conformidad con los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por lo que se determinó que la solicitud no cumplía con el nivel inventivo, puesto que para un experto medio en la materia, la misma era derivable del estado de la técnica y, particularmente, de la anterioridad WO9324467 que menciona la compatibilidad entre los componentes, por lo tanto sólo existían dos posibilidades: que los componentes tuviesen una reacción normal o que presentaran un efecto sinérgico, deducción última que obtendría una persona con conocimientos medios.

Por ende, seleccionar una combinación que ha sido revelada en una publicación no es una actividad creadora e inventiva que confiera un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica. En cuanto a la revelación de sinergia entre los componentes, destaca que el punto y la proporción en que ésta tiene lugar no es innovadora o sorprendente cuando previamente se conocen la mezcla específica de los compuestos y su compatibilidad, habida cuenta de que los ensayos realizados para determinar dichas proporciones no le otorgan altura inventiva suficiente a la solicitud de patente.

La anterioridad WO9324467 afecta la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, de manera que es inexplicable que la Oficina Europea haya otorgado dicha patente, ya que al ser un documento de "categoría X" es uno de particular relevancia que afecta la novedad. El artículo 18 de la Decisión 486 señala que existe nivel inventivo si es que no se deriva de manera evidente del estado de la técnica o no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

### CONSIDERANDO:

Que, los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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, sin embargo, la solicitud de patente de invención fue presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable.



Que, en consecuencia, se procederá a interpretar los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 2, 5, 17 y 20 de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

**Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

“(…)

**Disposiciones Transitorias**

**PRIMERA.-** *Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

*Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.*

(…)”.

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

**“Artículo 1.-** *Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*

**Artículo 2.-** *Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización*

*o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.*

(…)

**Artículo 4.-** *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*

**Artículo 5.-** *Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.*

(…)

**Artículo 17.-** *El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.*

*El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.*

(…)

**Artículo 20.-** *El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.*

*Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.*



*La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.*

*En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.*

(...)"

### **1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.**

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: "si la norma sustancial, vigente para la fecha de la

solicitud de registro... ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso". (Proceso 38-IP-2002, marca: "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC"), publicado en la Gaceta Oficial N° 845, de 1 de octubre de 2002,.

En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 y de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente de invención fue presentada el 21 de julio de 1995, en vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable.

### **2. Patentes de invención. La invención: requisitos de patentabilidad en general.**

En el presente caso, la demandada **Superintendencia de Industria y Comercio** señaló que el examen de patentabilidad se llevó a cabo, de conformidad con los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por lo que se determinó que la solicitud no cumplía con el nivel inventivo, puesto que para un experto medio en la materia, la misma era derivable del estado de la técnica y, particularmente, de la anterioridad WO9324467 que menciona la compatibilidad entre los componentes, por lo tanto sólo existían dos posibilidades: que los componentes tuviesen una reacción normal o que presentaran un efecto sinérgico, deducción última que obtendría una persona con conocimientos medios.

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tec-



nológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”), publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001,; “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras), publicado en la Gaceta Oficial N° 1203, de 31 de mayo de 2005.

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha señalado: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO), publicado en la Gaceta Oficial N° 1061, de 29 de abril de 2004.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en men- ción.

### 3. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma repre-

sente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”), publicado en la Gaceta Oficial N° 428, de 16 de abril de 1999.

Según el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina,<sup>1</sup> para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

<sup>1</sup> [www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf](http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf)





Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y,
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la (s) reivindicación (es).

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa mate-

ria técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

#### 4. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

En el presente caso, se ha discutido si el objeto a patentar es o no una simple combinación esporádica de elementos conocidos. En consecuencia, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

Al respecto, en el **Proceso 032-IP-2010**, este Tribunal ha señalado que en relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

*“Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.<sup>2</sup>*

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

<sup>2</sup> Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora **ZAMUDIO, Teodora**, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página [www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm](http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm).



Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

*"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.*

*Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento".<sup>3</sup>*

De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya *per se* que no tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

*"La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados en-*

*tre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.*

*En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).*

Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).<sup>4</sup> Pero de ello no surge,

<sup>4</sup> "ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

(...)

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia";

<sup>3</sup> ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72.



como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, *“las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”*. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).

##### **5. De la unidad de la invención. De la división de una patente. Su oportunidad.**

En el presente caso, mediante los conceptos técnicos N° 289 y N° 1832, se determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, por lo que la solicitante de conformidad con el artículo 36 de la Decisión 486 fraccionó la solicitud y presentó una solicitud divisional que comprendía 7 reivindicaciones.

Al respecto, el artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener *“una o más reivindicaciones”*. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá

determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344. Por otra parte, en virtud de lo establecido por la norma comunitaria, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención.

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.



- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, el solicitante podrá, hasta antes de efectuarse la publicación de la patente, dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por su parte, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido. A manera ilustrativa se aclara que en la Decisión 486 la solicitud de división de patente por parte del peticionario se podrá realizar en cualquier momento del trámite. Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

#### **6. La modificación de la solicitud de una patente.**

Dado que la División de Nuevas Creaciones requirió a la solicitante para que subsanara defectos formales de la solicitud de patente, se modificó, entre otras cosas, el título de la invención así: "Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos".

Al respecto, este Tribunal ha señalado que las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 17 de la Decisión 344. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver:

- ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?

- ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: "Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial." (Proceso 21-IP-2000, patente: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN".), publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado "La única li-





mitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial". (Proceso 25-IP-2002, patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS"), publicado en la Gaceta Oficial N° 769, de 24 de mayo del 2002.

### **7. Autonomía de las oficinas de patentes y la debida motivación de los actos.**

En el presente caso, la demandante señala que la solicitud de patente fue acogida en Ecuador, Perú y Europa, situación que aunque no obliga a la SIC, sí constituye un indicio serio y válido.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el sistema de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

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

*En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en deter-*

*minado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa "MONARC-M", publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).*

Si bien se trata de jurisprudencia en tema marcario, la misma resulta aplicable al caso de las oficinas de patentes.

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro la obligación de realizar el examen de patentabilidad. Este examen es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de patentabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro, 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**.

No se está afirmando que la oficina de registro no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.



En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

### **CONCLUYE:**

**PRIMERO:** La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 y de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente de invención fue presentada el 21 de julio de 1995, en vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable.

**SEGUNDO:** Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

**TERCERO:** La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

**CUARTO:** Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver el tema del nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya *per se* que no tiene nivel inventivo.

**QUINTO:** La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cum-



pliera con el requisito de unidad de invención. Asimismo, el solicitante podrá -hasta antes de la publicación- dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial.

**SEXTO:** Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

**SÉPTIMO:** El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. Debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega la patente, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro, 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. Debiéndose recalcar que el sistema de registro que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa

comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese 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 33-IP-2011

**Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) 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. Interpretación de oficio de los artículos 135 literales e) y l), 221, 222 y 223 de la misma Decisión. Actor: Sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. Marca: "CUBA SI" (denominativo). Expediente Interno N° 2006-00078.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de junio 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 diez (10) de junio de 2011.

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. Las partes

**Demandante:** la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A.

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

**Tercero Interesado:** la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

#### 1.2. Actos demandados

La sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

- Resolución No. 26355 de 12 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución N° 27266,

de 29 de octubre de 2004, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "CUBA SI" (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M Ltda. para distinguir brandy, producto comprendido en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### 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 marzo de 2004, la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. solicitó el registro del signo "CUBA SI" (denominativo), para distinguir vinos, licores y demás bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 30 de abril de 2004, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 539.
- El 3 de julio de 2004, la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca "CUBAY" (mixta), en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentó, asimismo, que el signo solicitado puede inducir a engaño a los consumidores en relación con la procedencia del producto así como sobre sus cualidades.





- El 29 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27266, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar, en consecuencia, el registro del signo "CUBA SI" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.
- El 18 de noviembre de 2004, la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.
- La sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. limitó la solicitud de registro del signo "CUBA SI" (denominativo), para distinguir únicamente "brandy".
- El 10 de marzo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 005200, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
- El 12 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26355, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución N° 27266, de 29 de octubre de 2004, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo "CUBA SI" (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. para distinguir brandy, producto comprendido en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

#### b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad **HAVANA RUM LIQUORS S.A.** en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *"(...) el uso de la expresión CUBA para identificar 'brandy' (una bebida alcohólica, así como el ron o la cerveza), sí resulta engañosa y puede llegar a generar a error, no solamente respecto del origen del producto, sino también respecto de su naturaleza y de sus cualidades".*

- *"(...) el carácter engañoso de la marca CUBA SI, solicitada por la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. y equivocadamente registrada por la entidad demandada, surge del hecho de que contiene una indicación geográfica (CUBA) internacionalmente reconocida por la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen. Así pues, el uso de la palabra CUBA en una marca que pretende identificar bebidas alcohólicas (así sean diferentes del ron o las cervezas), puede llegar a inducir a engaño a los consumidores, (...)".*
- *"(...) considerando que CUBA es reconocida mundialmente por la producción de bebidas alcohólicas y que con la marca se pretende identificar una bebida alcohólica, resulta lógico que los consumidores puedan creer equivocadamente que tal producto proviene de Cuba. De esta forma, aunque el engaño no se produzca efectivamente, existe sin lugar a dudas el riesgo de que exista, condición suficiente para concluir que el signo CUBA SI no puede acceder a registro".*

#### c) Contestación a la demanda

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

- *"No existen semejanzas en el aspecto gráfico, ortográfico y auditivo entre 'CUBA SI' solicitada y 'CUBAY (registrada)'. Para establecer el riesgo de confusión es imperativo analizar adicionalmente el tipo de productos o servicios que los signos pretendan distinguir, esto es la cobertura de los signos, en razón al principio de la especialidad sobre la base de las (sic) relación de los productos o servicios".*
- *"(...) se tiene que la marca solicitada 'CUBA SI' para distinguir 'BRANDY' producto comprendido en la clase 33 de la nomenclatura vigente no sugiere ninguna cualidad o alguna característica que este producto posea; el signo 'CUBA SI' solicitado es suficientemente distintivo, y no se puede indicar que por la inclusión del término 'CUBA' se esté indicando un origen geográfico determinado, o unas características específicas del producto; en consecuencia el signo 'CUBA SI' no se enmarca dentro de los requisitos exigidos para que incurra en la causal de riesgo a engaño descrita en el artículo 135 literal i) de la*



*Decisión 486 y no tiene relación directa con RON CUBANO”.*

#### **d) Tercero Interesado**

La sociedad **PRODUCTOS M & M LTDA.** en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“No existe prueba alguna para aseverar que el producto que marque nuestro cliente con el signo ‘CUBA SI’ no provenga de Cuba. De hecho, creemos que la apoderada actora es abogada de empresas que importan licores y los identifican en Colombia con marcas propias. Lo cierto es que no tenemos conocimiento de que exista legislación alguna que prohíba la importación de licores por parte de empresarios colombianos, por lo que no es dable no tener siquiera en consideración que el licor que mi poderdante distingue con el signo distintivo ‘CUBA SI’, provenga de la isla antillana”.*
- *“(…) se sostiene en la misma demanda que los licores cubanos que gozan de fama internacional son ronnes y cervezas (...), pero no da noticia alguna respecto a que Cuba es la cuna de los brandys, por tanto es totalmente improbable que un consumidor compre un brandy con la creencia de que el signo ‘CUBA SI’ es garantía de calidad al asociarlo con el lugar geográfico”.*
- *“El signo solicitado es perfectamente distintivo, y no se puede indicar que por la inclusión del término CUBA se esté indicando un origen geográfico determinado, o unas características específicas del producto; (...) no se presenta ninguno de los requisitos exigidos para que se incurra en la causal de registrabilidad de riesgo de engaño; en conjunto el signo es distintivo y de ningún modo presenta relación directa con RON CUBANO”.*

#### **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 10 de junio 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 la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 “CUBA SI” (denominativo), fue presentada el 19 de marzo de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. En tal virtud, de acuerdo a lo solicitado por la consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486.

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 135 literales e) (signos descriptivos), l) (indicaciones geográficas) y 221, 222 y 223 (Indicaciones de procedencia) 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 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)

**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”;

(...)

**DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA**

**Artículo 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

**Artículo 223.-** Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

(...)”.



### 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;
- Los signos descriptivos, indicaciones geográficas, signos engañosos;
- Las indicaciones de procedencia. Ámbito de Protección de una indicación de procedencia;
- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;
- Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación;
- Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos;
- Reglas para realizar el cotejo marcario.

#### 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 “CUBA SI” (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 pre-





vistas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

### 3.2. SIGNOS DESCRIPTIVOS. INDICACIONES GEOGRÁFICAS. SIGNOS ENGAÑOSOS.

#### Signos Descriptivos.

Tomando en cuenta que se alega dentro del proceso que el signo "CUBA SI" (denominativo) incluye la indicación geográfica "CUBA" internacionalmente reconocida por la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen, y que podría llegar a generar a error, no solamente respecto al origen de los productos, sino respecto de su naturaleza y cualidades; se hace necesario tratar el tema de los signos descriptivos.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

#### Indicaciones Geográficas.

Tomando en cuenta que la **Superintendencia de Industria y Comercio** alegó que "no se puede indicar que por la inclusión del término 'CUBA' se esté indicando un origen geográfico determinado" y que la sociedad **HAVANA RUM LIQUORS S.A.** argumentó que el signo solicitado a registro "contiene una indicación geográfica (CUBA) internacionalmente reconocida por la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen", se hace necesario tratar este tema.

Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denomina-

ciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

#### Indicaciones de procedencia.

Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan:

**"Artículo 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios."

Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir



los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

- *Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*
- *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
- *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.*

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

#### **Ámbito de la Protección de una indicación de procedencia.**

Para que un País Miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice *“Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.”*

Dando aplicación a esta norma, cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.

#### **Denominación de origen.**

A manera referencial se indica que la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.

Fernández-Novoa sostiene:

*“...se permite impedir ... la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.”<sup>1</sup>*

Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, el Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los presupuestos ya enunciados anteriormente.

Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.

En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del artículo 135 de la Decisión 486:

**“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:**

<sup>1</sup> En su libro **“La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas”** Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.



- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”;*

Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado, es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

1. Que el signo consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
2. Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

### **Signos engañosos.**

Tomando en cuenta que la sociedad **HAVANA RUM LIQUORS S.A.**, en su escrito de demanda, alega que “(...) *el uso de la expresión CUBA para identificar ‘brandy’ (una bebida alcohólica, así como el ron o la cerveza), sí resulta engañosa y puede llegar a generar a error, no solamente respecto del origen del producto, sino también respecto de su naturaleza y de sus cualidades*” y que “(...) *el carácter engañoso de la marca CUBA SI, solicitada por la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. y equivocadamente registrada por la entidad demandada, surge del hecho de que contiene una indicación geográfica (CUBA) internacionalmente reconocida por la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen. Así pues, el uso de la palabra CUBA en una marca que pretende identificar bebidas alcohólicas (así sean diferentes del ron o las cervezas), puede llegar a inducir a engaño a los consumidores, (...)*”, se hace necesario tratar el tema de los signos engañosos.

El juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 referida, que indica lo siguiente:

**“Artículo 135.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;*

Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado:

*“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y*



*de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.*<sup>2</sup>

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Órgano Jurisdiccional ha manifestado:

*“De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.*<sup>3</sup>

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en este artículo debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurren los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

El juez consultante debe analizar las “prohibiciones absolutas” de registro contempladas en

<sup>2</sup> **Proceso 07-IP-95**; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. N° 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “**COMODISIMOS** (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Tomo IV, Pág. 166.

<sup>3</sup> **Proceso 65-IP-2001**, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. N° 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “**SUSSEX**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

el artículo 135 de la Decisión 486. Si el signo solicitado a registro incurriere en alguna de las causales del artículo 135 no será susceptible su registro y ya no deviene necesario analizar si existe el riesgo de confusión. Si el signo solicitado no incurre en las causales previstas en el artículo 135, el juez consultante deberá analizar si recae en las casuales relativas previstas en el artículo 136 de la misma Decisión.

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

#### La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad **PRODUCTOS M & M LTDA.** solicitó el registro del signo “**CUBA SI**” (denominativo), y que la sociedad **HAVANA RUM LIQUORS S.A.** presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca “**CUBAY**” (mixta), se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

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

Este Tribunal al respecto ha señalado:

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

<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**.





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

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

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

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

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

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual

de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### 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

<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. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.<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. CLASES DE MARCAS.

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

En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “CUBA SI” (denominativa) y “CUBAY” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas** llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas 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 marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo

<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.**



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>10</sup>*

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las 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>11</sup>

### **Comparación entre marcas denominativas y mixtas**

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas 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>12</sup>

En consecuencia, si en la marca comparada 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 la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

### **3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.**

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.*

<sup>10</sup> **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.** “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

<sup>11</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>12</sup> **FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos:** “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.



*Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.*<sup>13</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 marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de*

*‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.*

*La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.*<sup>14</sup>

Con base en estos fundamentos,

## **EL 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. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen o se refieren a la procedencia geográfica de los mismos. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se

<sup>13</sup> **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>14</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.**





asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

4. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro.

Basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

5. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

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

7. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

8. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que in-

tegran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta 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 la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

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° 2006-00078, 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

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

**Proceso 124-IP-2010****Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad ACCENTURE LTDA. Proceso interno: 16660.**

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

**VISTOS:**

El Oficio N° C. 874 de 8 de octubre de 2010, recibido en este Tribunal el 19 de octubre de 2010, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 16660;

El auto de 4 de mayo de 2011, 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 ACCENTURE LTDA.  
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la República de Colombia.

**b) Hechos.**

1. La actora afirma que durante el año gravable 1999 obtuvo rentas de fuente colombiana y rentas de fuente extranjera, como resultado de operaciones en Colombia y en otros países, específicamente en la República de Venezuela.
2. Respecto a dichas rentas, las obtenidas en Países Miembros de la Comunidad Andina, se rigen por la Decisión 40, mientras que las

obtenidas en otros países distintos a los de la Comunidad Andina se rigen por las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Para el año gravable 1999 las operaciones de la empresa ACCENTURE LTDA. arrojaron los siguientes resultados fiscales:

- Renta líquida obtenida en países de la Comunidad Andina \$ 1.763.755.000
- Pérdida fiscal obtenida en Colombia y en el exterior en países diferentes a la Comunidad Andina \$ 1.940.532.000

Se aclara que en el primer caso y en aplicación de la legislación tributaria adoptada por Colombia, las rentas obtenidas en países de la Comunidad Andina no fueron gravadas en Colombia, de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 40. Por lo que tales rentas fueron presentadas como rentas exentas.

En el segundo caso, las pérdidas fueron ajustadas por inflación y compensadas en los años gravables 2000 y 2001, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 147 del Estatuto Tributario.

4. El 9 de abril de 2001 ACCENTURE LTDA. presentó, vía electrónica, su declaración de renta correspondiente al año gravable 2000, donde compensó pérdidas del año 1999 por el valor de \$ 1.440.532.000 determinando un saldo a su favor de \$ 644.678.000. La División de fiscalización de la DIAN decidió iniciar una investigación a la sociedad ACCENTURE LTDA. y propuso modificar la declaración de renta del año gravable 2000, rechazando parte de la pérdida fiscal compensada por \$ 1.248.252.000, como consecuencia de este rechazo se propusieron las siguientes modi-



ficaciones a la declaración de renta de ACCENTURE LTDA.

- Se determinó una mayor renta líquida gravable de \$ 1.248.252.000 y con un mayor impuesto de renta de \$ 436.888.000.
- Se impuso sanción de inexactitud a ACCENTURE LTDA: de \$ 699.021.000.
- Se desconoció el saldo a favor determinado por ACCENTURE LTDA. de \$ 644.678.000 y en su lugar se determinó un mayor valor a pagar de \$ 491.231.000.

5. El 25 de noviembre de 2003, la Administración Especial de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, emitió la Liquidación Oficial de Revisión N° 310642003000160, por medio de la cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de ACCENTURE LTDA. correspondiente al año gravable 2000. Contra dicha liquidación ACCENTURE LTDA. interpuso recurso de reconsideración.

6. Dicho recurso fue resuelto por Resolución N° 310662004000033 de 15 de julio de 2004 expedida por la División Jurídica Tributaria de la Administración Especial de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá por medio de la cual se confirmó la modificación de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por ACCENTURE LTDA., en relación con el año gravable 2000.

### c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La empresa ACCENTURE LTDA. en su escrito de demanda esgrime los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de los actos administrativos impugnados se violó por falta de aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Violación de normas contenidas en el Estatuto Tributario Colombiano, ya que estas normas no eran aplicables al caso concreto, en virtud de la supranacionalidad de la Decisión 40.
2. La controversia con la DIAN versa sobre: "El derecho jurídico que tiene ACCENTURE LTDA. de amortizar en el año gravable de 2000 la pérdida fiscal obtenida en el año gravable de 1999 por \$ 1.940.532.000, la cual se derivó

de las operaciones realizadas por la Compañía en territorio colombiano y en territorio de países del exterior, diferentes a los de la Comunidad Andina, sin que dicha pérdida pueda ser disminuida con las rentas exentas que por \$ 1.763.755.000 obtuvo la Compañía en ese mismo año gravable (1999), como resultado de las operaciones celebradas en la Comunidad Andina, concretamente en el territorio venezolano".

ACCENTURE LTDA. sintetiza su solicitud en:

- ACCENTURE SÍ aplicó en el año de 1999 el sistema de determinación de la renta señalado en el Estatuto Tributario colombiano para determinar tanto la pérdida fiscal como la renta en la Comunidad Andina que en dicho año fue tratada como una renta exenta.
- La integración que pretende hacer la DIAN de la renta exenta obtenida en la Comunidad Andina con la pérdida fiscal generada por las demás operaciones desarrolladas por la Compañía muestran un desconocimiento de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Comunidad Andina escogió como método para eliminar la doble imposición, el método de la exención, esto significa que las rentas obtenidas en el país de la fuente (Venezuela, en este caso) se separan completamente de las demás rentas y no se gravan: usarlas para disminuir pérdidas de la operación equivale a gravarlas. Así, no resulta técnico ni jurídico integrarlas a la base gravable de Accenture en Colombia.

No aceptar lo mencionado significaría no reconocer la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sería lo mismo realizar operaciones dentro de los Países de la Comunidad Andina como en otros diferentes.

- El diseño del formulario de la declaración de renta colombiano NO puede afectar los resultados de la Decisión 40 (que exista una renta exenta que no se grava en Colombia y que exista una pérdida fiscal a compensar en años siguientes); y, que la interpretación que hace la DIAN en los renglones del formulario SÍ AFECTA los



resultados que la aplicación de la Decisión 40 debe generar en Colombia, pues con tal interpretación la DIAN no reconoce el carácter exento de la renta, más bien pretende que dicha renta disminuya la pérdida fiscal obtenida por ACCENTURE en sus demás operaciones, con lo cual se consigue gravar en Colombia la renta de la Comunidad Andina.

- Por lo tanto, la renta obtenida por ACCENTURE en Venezuela corresponde a una renta especial no gravada en Colombia de acuerdo a lo regulado por la Decisión 40.
  - La pérdida fiscal obtenida por ACCENTURE en el año gravable de 1999 por operaciones desarrolladas en Colombia y en los demás países del exterior, diferentes a los de la Comunidad Andina, NO PUEDE SER DISMINUIDA CON LAS RENTAS OBTENIDAS EN LA COMUNIDAD ANDINA. Tal pérdida se encuentra regulada por las disposiciones del Estatuto Tributario Colombiano.
3. “La renta obtenida por ACCENTURE en Venezuela corresponde a una renta especial ‘no gravada’ en Colombia que se encuentra regulada por un Tratado Internacional: La Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena (...)”. Cita los artículos 1, 4, 7 y 14 de la mencionada Decisión 40.
  4. Recalca que la “pérdida total obtenida por ACCENTURE durante el año gravable de 1999, debidamente ajustada por inflación, fue compensada por la compañía en los años gravables 2000 (\$ 1.440.532.000) y 2001 (\$ 722.165.000).

Agrega que “(...) al desconocer la DIAN la pérdida obtenida por ACCENTURE en el año de 1999, por \$ 1.940 millones, está desconociendo el carácter especial que tienen las rentas obtenidas por mi representada en países miembros de la Comunidad Andina y, consecuentemente, está inaplicando la Decisión 40 (...)”.

5. Cuando la Administración Tributaria “pretende disminuir la pérdida fiscal de \$ 1.940 millones con las rentas obtenidas en Venezuela por \$ 1.763 millones, está gravando —vía rechazo de la deducción— las rentas obtenidas por ACCENTURE en países de la Comunidad

Andina, cuando de acuerdo con la Decisión 40 (...) tales rentas sólo pueden ser gravadas por el país en el cual tuvieron su fuente productora de renta, en este caso, por Venezuela y no por Colombia”.

Dice que “el tratamiento propuesto por la Administración Tributaria en los actos que se demandan sería aplicable (...) a cualquier renta de fuente extranjera que se rija por el Estatuto Tributario Colombiano, pero NO a las rentas de fuente extranjera obtenidas en países de la Comunidad Andina, que salen transitoriamente del ámbito del Estatuto Tributario Colombiano para ser regidas por un Convenio Internacional”.

6. Reitera que “la disminución de la pérdida fiscal obtenida por ACCENTURE en el año gravable de 1999, con la renta obtenida en ese mismo año por la compañía en Venezuela, hace nugatorio lo dispuesto en la Decisión 40, pues a través de la disminución de esa pérdida y el consecuente rechazo de su compensación en años futuros se estaría gravando en Colombia, vía rechazo de deducciones, la renta obtenida por ACCENTURE en la Comunidad Andina, lo cual resulta inaceptable”.

7. Hace referencia a:

- Los métodos para evitar la doble tributación internacional, concluyendo que el método dispuesto en la Decisión 40 es “el método de la exención integral”.
- La supremacía y la aplicación preferente de la Decisión 40 sobre la norma interna colombiana.
- Al tratamiento de las rentas obtenidas en países de la Comunidad Andina, pues “las rentas provenientes de operaciones desarrolladas en países de la Comunidad Andina, no son gravables en Colombia, en la medida que su tributación se debería presentar en el país miembro en el cual se producen (...)” de acuerdo a la Decisión 40.
- La integración de rentas y tratamientos especiales.

8. Afirma “El derecho de ACCENTURE a compensar la pérdida fiscal obtenida en el año gravable de 1999 por operaciones desarrolla-





das en Colombia y en países del Exterior diferentes a los países de la Comunidad Andina”.

En consecuencia, “la pérdida fiscal obtenida por ACCENTURE en el año gravable de 1999 es la que corresponde al resultado de las operaciones realizadas por la Compañía fuera de la Comunidad Andina. Disminuir dicha pérdida con el valor de las rentas exentas obtenidas en el Pacto Andino implicaría gravar estas rentas en Colombia, lo cual conllevaría un desconocimiento claro por parte del Estado Colombiano de los Convenidos Internacionales (...) es evidente que la pérdida fiscal obtenida en el año gravable de 1999, susceptible de ser compensada en los años siguientes, equivale a \$ 1.940.532.000 y no a la que arroja el renglón 53 del formulario de la declaración de impuestos sobre la renta por el año gravable de 1999 por el valor de \$ 176.777.000”, y que esto, entre otras cosas, se debe al mal diseño del formulario para declarar la renta, que desconoce lo dispuesto en la Decisión 40 y “desconoce el derecho de ACCENTURE a tratar como no gravadas las rentas obtenidas en países de la Comunidad Andina y, consecuentemente, como deducible la pérdida fiscal obtenida en sus demás operaciones”.

9. Dice que existió un “indebido cuestionamiento por parte de la DIAN” pues la DIAN debió cuestionar la declaración de renta del año 1999 en la que se declaró la pérdida “y no en el año en que ACCENTURE, haciendo uso de su legítimo derecho, las compensó (años 2000 y 2001)”.

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

**La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales**, a través de su Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, contesta la demanda argumentando lo siguiente:

1. Que la Administración Tributaria no violó ninguna norma legal para la emisión de las Resoluciones impugnadas.
2. Observada la Resolución de liquidación “puede advertirse claramente que el rechazo de la deducción obedeció a otra serie de actos legales (...)”.

3. Según el Estatuto Tributario “en principio todas las sociedades nacionales que obtengan ingresos, bien sea de fuente nacional o extranjera, susceptibles de incrementar su patrimonio en el momento de su percepción, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y por ende obligados a declarar en la forma señalada en el artículo 26 del Estatuto Tributario, aún en el evento en que existan acuerdos o tratados internacionales en los cuales se establezcan exenciones tributarias, operando una integración total de las rentas obtenidas”.

4. Aclara lo anterior informando que “el que se tome como renta exenta en virtud de lo estipulado en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, no exime de la obligación de declarar tal ingreso como renta exenta sujeta a la depuración establecida en las normas fiscales en la forma señalada, con mayor razón si se tiene en cuenta que tales rentas encuadran dentro del hecho generador del impuesto sobre la renta, solo que por acuerdo internacional se decidió expresamente no gravarlas, motivo por el cual deben restarse de la renta líquida ordinaria a fin de determinar la renta líquida gravable, a la cual, se reitera, se le aplica la tarifa del impuesto”.

5. Afirma que, “como la pérdida no es más que el resultado de contraponer los ingresos, costos y gastos según las normas tributarias, lo que conlleva necesariamente a un proceso de depuración en los términos anteriormente expuestos, y que por regla general pueden compensarse con rentas obtenidas por el mismo contribuyente en los períodos gravables siguientes, la sociedad solo podía compensar en la declaración de renta del año gravable 2000 el valor de la pérdida sufrida en el año gravable de 1999 declarada por la suma de \$ 192.280.000 sin incluir las rentas exentas declaradas en el mismo año, cuyo tratamiento fiscal es diferente, pues como se dijo, su existencia (renta exenta) no exonera del pago del impuesto ya que solamente permite que al depurarse la renta, bien por la vía ordinaria o mediante el cálculo de renta presuntiva, los ingresos objeto de exención sean restados de la renta líquida”.

6. Por lo tanto, “al no tener las pérdidas fiscales reconocimiento o tratamiento contable, sino solamente tributario, toda vez que son el pro-



ducto de un mayor costo en relación con los ingresos declarados, resulta claro que la sociedad no podía compensar como pérdida amortizable en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2000 el valor de las rentas exentas provenientes de operaciones con países del Pacto Andino, sino solamente aquella que fue determinada y declarada por la propia compañía en la declaración de renta correspondiente al año gravable 1999 por valor de \$ 192.280.000 suma que fue aceptada en el acto liquidatorio”.

7. En caso de que “la pérdida se haya originado en el año gravable de 1999 y que esta (sic) se encuentre en firme, no le impedía a la Administración verificar y entrar a determinar los conceptos registrados en la declaración presentada por el año gravable de 2000, dentro de los que se encontraba la deducción por pérdidas fiscales generada en un año anterior, precisamente por el carácter de individualidad e independencia que la misma ley le otorga a las liquidaciones privadas de cada año gravable”.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en la Decisión 40 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 facultado por la norma comunitaria, el Tribunal de oficio interpretará los

artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

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

#### **DECISIÓN 40 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA**

##### **Anexo 1**

##### **“Artículo 1.- Materia del Convenio.**

El presente convenio es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principal y específicamente a los siguientes:

En Bolivia, a los impuestos cedulares a la renta creados por ley del 3 de mayo de 1928 y sus modificaciones posteriores, al impuesto a la “renta total”, creado por Decreto Supremo No. 8619 del 8 de enero de 1969 y a los impuestos adicionales, sobre la renta.

En Colombia, al impuesto nacional sobre la renta y a los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades regidos por la Ley No. 81 del 22 de diciembre de 1960 y sus modificaciones y adiciones contenidas en la Ley No. 21 de 1963, el Decreto No. 1366 de 1967, la Ley No. 63 de 1968 y la Ley No. 27 de 1969.

En Chile, a los tributos regidos por la Ley de Impuestos a la Renta contenidos en el artículo 5 de la Ley No. 15564 del 14 de febrero de 1964, y al Impuesto al Patrimonio establecido por la Ley No. 17073 del 31 de diciembre de 1968, modificada por la Ley 17416 del 9 de marzo de 1971.

En Ecuador, al impuesto general sobre la renta global, y a los impuestos proporcionales y complementarios de carácter cédular regidos por el Decreto Supremo No. 329 del 29 de febrero de 1964 y sus modificaciones posteriores.

En Perú, a los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio accionario, y sobre el valor de la propiedad predial, regidos, respectivamente, por los Títulos I, II y III, del Decreto



Supremo No. 287-HC del 9 de agosto de 1968, y sus disposiciones modificatorias, complementarias y conexas.

El presente convenio se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que en razón de su base gravable o materia imponible fuere esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por alguno de los Países Miembros con posterioridad a la firma del presente convenio.

(...)

#### **Artículo 4.- Jurisdicción Tributaria.**

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en este Convenio.

(...)

#### **Artículo 7.- Beneficios de las empresas.**

Los beneficios resultantes de las actividades empresariales sólo serán gravables por el País Miembro donde éstas se hubieren efectuado.

Se considera, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste:

- a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios;
- b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje;
- c) Una obra en construcción;
- d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero;
- e) Una agencia o local de ventas;
- f) Una agencia o local de compras;

g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos;

h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa;

i) Un agente o representante.

Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio. Si las actividades se realizan por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones los beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa.

(...)"

#### **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 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las normas internas que regulan el tema de la tributación.

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).

Agregando además, a manera ilustrativa, que dentro del Derecho Internacional Tributario que "(...) la interpretación y aplicación, en tratándose de las normas nacionales, decurren de modo diferente, por lo que no es dable en el ámbito internacional aplicar las disposiciones pertinentes del Código Tributario". (**TROYA Jaramillo, José Vicente** en INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Pág. 1).

Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno, tales como el Estatuto Tributario de Colom-

bia y, de derecho internacional suscritas por los Países Miembros 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. Análisis del caso concreto.

A continuación y, después, de haber realizado en el punto anterior, una introducción sobre la primacía del derecho comunitario frente a normas de origen interno y de origen internacional, el Tribunal se referirá específicamente a las preguntas planteadas por el juez consultante.

Sobre la primera pregunta:

**1. "Si conforme con esa Decisión se puede considerar como renta especial 'no gravada' la renta que un contribuyente, de un país miembro de la Comunidad Andina, obtiene, en otro país miembro de la Comunidad (...)"**.

El Acuerdo de Cartagena de aquél entonces reconoció mediante la Decisión 40, el principio de la fuente productora de la renta. Posteriormente este principio fue reconocido nuevamente por la Decisión 578 de 4 de mayo de 2004, publicada en la misma fecha en la G.O.A.C. N° 1063, actualmente vigente en la Comunidad Andina.

El artículo 4 del anexo I de la Decisión 40 bajo el título de "jurisdicción tributaria" consagra como principio estructural de aplicación el de la fuente productora, a saber: Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en este Convenio.

Por su parte el artículo 2 del mismo anexo de la Decisión 40, en su literal e) define a la fuente productora como la actividad, derecho o bien que genera o puede generar una renta. Al respecto el Tribunal ha manifestado expresamente que "(...) el principio de la fuente productora ampara al País Miembro donde se genere la riqueza, es decir pretende que sólo el país donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga jurisdicción para gravarlas". (Proceso 125-IP-2010, aprobado el 21 de abril de 2011).





En el caso de autos, el desarrollo de la operación tributaria objeto de la demanda fue en vigencia de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 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 que 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 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

Por lo tanto, de acuerdo a lo manifestado y a la norma comunitaria, la renta obtenida por la demandante ACCENTURE LTDA. en la República Bolivariana de Venezuela corresponde a una renta no gravable en la República de Colombia, de conformidad con la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sobre la segunda pregunta:

**2. “Si conforme con esa Decisión, los contribuyentes de los países miembros de la Comunidad Andina tendrían derecho a compensar las pérdidas fiscales que se generen por operaciones desarrolladas tanto en el país miembro del contribuyente que invoca la pérdida, como en países diferentes de la Comunidad Andina”.**

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

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

La compensación, como mecanismo para evitar la doble tributación, no está descrita específicamente en la Decisión 40 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, al igual que el tema de la falta de exactitud en la declaración de la renta, por lo tanto, el juez consultante deberá ajustarse a los criterios sobre complemento indispensable, descritos a continuación.

**Principio del complemento 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 entrapen 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 doble Tributación 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 tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema específico de la compensación y de la falta de exactitud en la declaración de la renta, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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 que sea contraria al Derecho Comunitario Andino.

**SEGUNDO:** En el caso de autos, el desarrollo de la operación tributaria objeto de la demanda fue en vigencia de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 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 que 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 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se aplicará para el presente caso.

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

**CUARTO:** De acuerdo a lo manifestado en la presente interpretación prejudicial y a la norma comunitaria, la renta obtenida por la demandante ACCENTURE LTDA. en la República Bolivariana de Venezuela corresponde a una renta no gravable en la República de Colombia, de conformidad con la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, no se puede considerar como renta especial “no gravada” la renta que un contribuyente de un País Miembro de la Comunidad Andina, obtenga en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

**QUINTO:** En el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema específico de la compensación y de la falta de exactitud en la declaración de la renta, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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 funda-



mento 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

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

