



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

- Proceso 119-IP-2012.-** Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la misma Decisión. Actor: Sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED). Patente: "MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C". Expediente Interno N° 1091-2011 2
- Proceso 122-IP-2012.-** Interpretación Prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 116 y 124 de la misma Decisión. Actor: Señor Darío Rodríguez Escalante. Diseño Industrial: "MÁSCARA FACIAL LACTANTE". Expediente Interno N° 1630-2011 18
- Proceso 169-IP-2011.-** Interpretación Prejudicial de los artículos 4 y 5 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 11 de la misma Decisión. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2008-025901, Rad. 18041 32
- Proceso 59-IP-2012.-** Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 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. Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativa). Actor: sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Proceso interno N° 2010-00052 41



PROCESO 119-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la misma Decisión. Actor: Sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED). Patente: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”. Expediente Interno N° 1091-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce.

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

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de agosto de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de tres (3) de octubre de 2012.

1. ANTECEDENTES

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

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED).

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

1.2. Actos demandados

La sociedad IDENIX (CAYMAN LIMITED) solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

- N° 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Università Degli Studi Di Cagliari.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

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

- El 23 de mayo de 2001, reivindicando prioridad extranjera de 13 de mayo de 2000, Novirio Pharmaceuticals Limited y Università Degli Studi Di Cagliari solicitaron el otorgamiento de la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.



- El 28 de enero de 2002, la Oficina de Inven- ciones y Nuevas Tecnologías señaló que el título que define de manera apropiada la invención es "MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C".
- El 21 de febrero de 2002, se emitió orden de aviso, efectuándose la correspondiente publi- cación en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2002. No se presentaron oposicio- nes a la solicitud.
- El 15 de marzo de 2004, el co-solicitante Novirio Pharmaceuticals Limited acredita el cambio de nombre a Idenix Pharmaceuticals, Inc. y a su vez la cesión posterior de los de- rechos a favor de IDENIX (CAYMÁN) LIMI- TED.
- El 31 de enero de 2007, la Oficina de Inven- ciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución N° 000087-2007/OIN- INDECOPI, a través de la cual denegó la so- licitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 27, 49 a 51 y 92 a 103 no cumplen con los requisitos de claridad y con- sición establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 30, 31, 45 a 48, 52 a 57 y 62 a 91 no cumplen con el re- quisito de unidad de invención, establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.
- El 22 de febrero de 2007, Idenix (Caymán) Limited interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
- El 28 de agosto de 2007, el Tribunal de De- fensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI ex- pidió la Resolución N° 1671-2007/TPI-INDE- COPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la paten- te de invención para "MÉTODOS Y COMPO- SICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEO- SIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Universita Degli Studi Di Cagliari.
- La sociedad Idenix (Caymán Limited) inter- puso demanda contencioso administrativa,

por la cual impugnó la resolución administra- tiva N° 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007.

- El 29 de agosto de 2008, la Cuarta Sala Es- pecializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 9 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda conten- cioso administrativa interpuesta por la so- ciedad Idenix (Caymán Limited).
- El 13 de octubre de 2008, el INSTITUTO NA- CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN- CIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIE- DAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la senten- cia de 29 de agosto de 2008.
- El 29 de enero de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transito- ria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
- El 26 de octubre de 2010, el INSTITUTO NA- CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN- CIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIE- DAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la senten- cia de 29 de enero de 2010.
- El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Dere- cho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repú- blica del Perú expidió el Auto Calificadorio del Recurso de Casación N° 1091-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recur- so de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribu- nal de Justicia de la Comunidad Andina.
- El 10 de agosto de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Per- manente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 256-2012-SCSP-CS/PJ, solicita la interpre- tación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni- dad Andina.

b) Escrito de demanda

La sociedad Idenix (Caymán Limited), en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:



- *“El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de IDENIX (CAYMÁN) Limited al no notificarle en forma oportuna el informe No. JC 05-07(T), impidiendo así que IDENIX (CAYMÁN) Limited pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.*
- *“(…) el Tribunal de Indecopi, en la resolución 1671-2007/TPI-Indecopi, no realizó la evaluación para determinar si las reivindicaciones 1 a 46 cumplían con los requisitos para el otorgamiento de la patente, como ser el requisito de novedad, de nivel inventivo y el de aplicación industrial debido a que determinó que las citadas reivindicaciones 1 a 46 no cumplían con el presupuesto de claridad”.*
- *“Contrariamente a los (sic) sostenido por el examinador externo en su informe técnico (...) el término ‘éster’ sí limita el ámbito de las reivindicaciones a compuestos que contienen un grupo éster además de la estructura nucleósida. El término ‘éster’ se refiere a una estructura común, bien conocida tal como es apreciado por los expertos en las técnicas química y farmacéutica (...). El término ‘farmacéuticamente aceptable’ es un término bien conocido en el arte farmacéutico. Un experto en la técnica entiende que los ‘ésteres farmacéuticamente aceptables’ son aquellos compuestos que contienen grupos funcionales de éster que se conoce son aceptables para uso farmacéutico. Por lo tanto, debido a que los términos ‘éster’ y ‘farmacéuticamente aceptables’ son bien conocidos en la técnica, y además están claramente definidos en la descripción, que las actuales reivindicaciones son claras”.*

c) Contestación a la demanda

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI),

en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y ésta a su vez genere la necesidad de un informe técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podría PROLONGARSE DE MANERA INDEFINIDA”.*
- *“En estricto cumplimiento de la norma, la Oficina de Invenciones notificó las inconformi-*

dades con la solicitud de patente sobre la base de una opinión técnica (Informe Técnico no. JC 15-05), las mismas que tuvieron por respuesta la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones, lo que implicaba una modificación de la solicitud inicial. En este sentido, con la absolución del solicitante, la Autoridad Administrativa pudo haber emitido Resolución, determinando si el invento merecía ser patentado o no”.

- *“No obstante ello, se emitió un segundo Informe, el No. JC 15-05/A, que dio cuenta de irregularidades en el planteamiento del nuevo pliego de reivindicaciones presentado. Este Informe no fue notificado al solicitante (pues ya no era obligatorio), siendo que la Oficina de Invenciones del INDECOPI emitió la Resolución No. 87-2007/OIN-INDECOPI la misma que fue APELADA por la empresa demandante haciendo nuevamente una modificación de la patente de invención proponiendo un nuevo pliego de 46 reivindicaciones”.*
- *“De acuerdo al artículo 45 de la Decisión Andina 486, sólo la primera objeción técnica a la solicitud de patentes, debe ser obligatoriamente notificada, mientras que las objeciones sucesivas, a criterio de la Autoridad, pueden no necesariamente ser notificadas, por tratarse de una facultad discrecional”.*
- *“Los Informes Técnicos no son Actos Administrativos (son actos preparatorios, sin efectos jurídicos directos e inmediatos); por ende, no existe obligación de notificarlos a las partes”.*
- *“En el procedimiento administrativo materia de autos, no se ha atentado contra el principio del debido procedimiento, en razón a que todos los actos administrativos (capaces de afectar directamente los derechos subjetivos e intereses de IDENIX LIMITED), fueron notificados”.*

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 3 de octubre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y 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 otorgamiento de la patente fue presentada el 23 de mayo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que *“el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”*, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 14 (requisitos de patentabilidad, 30 (reivindicaciones), 34 (modificación a una solicitud de patente) y 44 (trámite a una solicitud de patente) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

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

DECISIÓN 486

DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPÍTULO I

De los Requisitos de Patentabilidad

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(...)

CAPÍTULO III

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

(...)

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

(...)

CAPÍTULO IV

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán co-



brar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(...)”.

3. CONSIDERACIONES

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

- Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;
- Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones; la unidad de la invención. Notificación de informes técnicos.
- La modificación a la solicitud inicial.

3.1. CONCEPTO DE INVENCION

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual *“la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”*.¹

¹ **OTERO LASTRES**, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.



Este Tribunal ha expresado 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 tecnológico –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”*.²

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. 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 mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

- a) Novedad,
- b) Nivel inventivo; y,
- c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución N° 000087-2007/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente requerida. Se fundamentó, entre otros motivos, en que las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplían con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:

² **Proceso 21-IP-2000**, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: **“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

*“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”*³

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) *“Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”*.

b) *“Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”*.

c) *“Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”*.

“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.

d) *“Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”*⁴.

Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de

³ **ZUCCHERINO**, Daniel R., *“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”*. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

⁴ **CABANELLAS**, Guillermo. *“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”*. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).



la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”⁵. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

*d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.*⁶

b) Nivel Inventivo

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“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 inven-

⁵ **SALVADOR**, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁶ **Proceso 12-IP-1998**, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril de 1999. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



ción 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".⁷

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"⁸.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "*Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que 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 (...)"⁹.

c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN; EXAMEN DE FONDO; LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES; LA UNIDAD DE LA INVENCIÓN. NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.

Requisitos formales; examen de forma

Tomando en cuenta que la Oficina de Inven- ciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", ya que se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 27, 49 a 51 y 92 a 103 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 30, 31, 45 a 48, 52 a 57 y 62 a 91 no cumplen con el requisito de

⁷ **Proceso N° 12-IP-98.** Doc. Cit. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁸ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

⁹ **Proceso 13-IP-2004**, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de 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 G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004 . **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



unidad de invención, establecido en el artículo 25 de la Decisión 486; el Tribunal estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad, la descripción de la invención, el requisito de claridad de las reivindicaciones y a la unidad de la invención.

La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que *“el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”*.¹⁰

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención

El artículo 26 de la Decisión 486 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 patenta-

bilidad 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 comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener *“una o más reivindicaciones”*.

La doctrina sostiene al respecto que *“... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”*.¹¹

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que *“Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente...”*, en cambio, *“... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”*.¹²

¹⁰ **ÁLVAREZ**, Alicia. *Cómo obtener una patente*. En: *Derecho de Patentes*. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.

¹¹ **ÁLVAREZ**, Alicia. *“Derecho de Patentes”*. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

¹² **SALVADOR**, Jovaní, Carmen. *El ámbito de protección de la patente*. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.



Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

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.

Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, *"la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (...) b) La descripción"*. El artículo 28 *eiusdem* añade que *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"*.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que *"definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término"*¹³.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que 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 25 de la Decisión 486 al indicar:

"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo".

Examen de patentabilidad

En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, 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 invención¹⁴.

¹³ Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.

¹⁴ Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: "NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS"), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias.



	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344	RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486
Examen de forma	<p>Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión)</p> <p>Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual)</p> <p>Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.</p>	<p>Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27)</p> <p>Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual).</p> <p>Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación.</p>
Publicación e intervención de terceros	<p>Artículos 23 – 26</p> <p>La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.</p> <p>El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación... Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.</p> <p>Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.</p>	<p>Artículos 40 – 43</p> <p>Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.</p> <p>El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma.</p> <p>Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.</p>
Examen de Fondo	<p>Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.</p> <p>Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.</p>	<p>Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.</p> <p>Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.</p> <p>Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.</p>



	<p>Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.</p>	<p>Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.</p> <p>De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. <p>La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.</p> <p>Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.</p> <p>Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.</p>
<p>Consecuencia del Examen Definitivo</p>	<p>Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>	<p>Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.</p>

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 en desarrollo del ar-

tículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que *“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”.

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.

Ahora bien, la sociedad Idenix (Caymán Limited), en su escrito de demanda, expresó que *“El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de IDENIX (CAYMÁN) Limited al no notificarle en forma oportuna el informe No. JC 05-07(T), impidiendo así que IDENIX (CAYMÁN) Limited pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”*; y que en consecuencia, se ha vulnerado los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

Al respecto, deviene necesario observar lo siguiente:

Los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 establecen que:

“Artículo 45.- *Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola*

vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

“Artículo 46.- *La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.*

(...)”.

De lo anterior, se desprende que:

- (i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que *“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”*. Lo cual indica que se **puede** trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.



Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente.

- (ii) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que si el mismo es fundamental para la concesión o denegación de la patente, éste puede ser trasladado al peticionario para que haga valer sus argumentaciones al respecto. Si el informe es para conocimiento interno de la Oficina Nacional Competente, no se encuentra la necesidad de que el mismo sea trasladado.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.

3.5. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.

En el presente caso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), alegó que “En estricto cum-

plimiento de la norma, la Oficina de Invenções notificó las inconformidades con la solicitud de patente sobre la base de una opinión técnica (Informe Técnico no. JC 15-05), las mismas que tuvieron por respuesta la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones, lo que implicaba una modificación de la solicitud inicial. En este sentido, con la absolució del solicitante, la Autoridad Administrativa pudo haber emitido Resolución, determinando si el invento merecía ser patentado o no”. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención.

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 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el **Proceso 182-IP-2005**, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:

- ¿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 de la primera interrogante, 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 la segunda interrogante, 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”*.¹⁵

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 limitación 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. A 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”*¹⁶.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

¹⁵ **Proceso 21-IP-2000.** Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, 10 de enero de 2001.

¹⁶ **Proceso 25-IP-2002,** patente: “IMINODERIVADOS CLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 769, de 24 de mayo de 2002.

CONCLUYE:

1. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones *“sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología”*, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.
2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.
3. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el *“estado de la técnica”*, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
4. El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como *“nivel inventivo”* para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la *“no obviedad”*, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.
5. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
6. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar,



razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

7. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

8. 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.

9. La Oficina Nacional Competente, conforme el primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que *“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”*. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente.

10. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de

fondo, se infiere que si el mismo es fundamental para la concesión o denegación de la patente, éste puede ser trasladado al peticionario para que haga valer sus argumentaciones al respecto. Si el informe es para conocimiento interno de la Oficina Nacional Competente, no se encuentra la necesidad de que el mismo sea trasladado.

11. 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.

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° 1091-2011, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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.-

Gustavo García Brito
SECRETARIO



PROCESO 122-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 116 y 124 de la misma Decisión. Actor: Señor Darío Rodríguez Escalante. Diseño Industrial: “MÁSCARA FACIAL LACTANTE”. Expediente Interno Nº 1630-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce.

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

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de septiembre de 2012, se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de tres (3) de octubre de 2012.

1. ANTECEDENTES

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

1.1. Las partes

Demandante: el señor Darío Rodríguez Escalante.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda.

1.2. Actos demandados

El señor DARÍO RODRÍGUEZ ESCALANTE solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

- Nº 0846-2007/TPI-INDECOPI de 3 de mayo de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución Nº 001202-2006/OIN-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.

1.3. Hechos relevantes

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

a) Los hechos

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

- El 13 de julio de 2004, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. solicitó la nulidad de la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, señalando que no era nuevo a la fecha de solicitud.
- El 31 de octubre de 2006, la Oficina de Inveniones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 001202-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.



- El 22 de noviembre de 2006, el señor Darío Rodríguez Escalante interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
- El 3 de mayo de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución N° 0846-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución N° 001202-2006/OIN-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.
- El señor Darío Rodríguez Escalante interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa N° 0846-2007/TPI-INDECOPI de 3 de mayo de 2007.
- El 25 de noviembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 21 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por el señor Darío Rodríguez Escalante.
- El 12 de diciembre de 2008, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2008.
- El 15 de diciembre de 2008, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2008.
- El 9 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Permanente, emitió la Resolución AP. N° 2009-2009 por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
- El 16 de junio de 2010, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de junio de 2010.
- El 23 de diciembre de 2010, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPE-

TENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de junio de 2010.

- El 26 de diciembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación N° 1630-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- El 10 de agosto de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 254-2012-SCSP-CSPJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Escrito de demanda

El señor **Darío Rodríguez Escalante**, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“(...) el Perito Claude García Ortiz presentó su pericia (...) precisando que se ha limitado a emitir un examen comparativo entre el diseño industrial para mascarilla, otorgado mediante Título No. 979, que lo identifica como D1, con las muestras fotográficas del producto Aerocell registrado en Chile mediante solicitud de Patente de Invención No. 01347-92, que lo identifica como D2, el cual, según dice, representa al estado de la técnica más próxima”. El perito concluye que “en virtud de lo descrito anteriormente, se puede afirmar que el diseño industrial referente a una mascarilla facial, con Título No. 979 (...) ya se encontraba en el dominio público antes de su fecha de presentación; por lo que, es opinión (...) que se declare la nulidad sobre el diseño industrial (...)”.*
- *“(...) la pericia (...) así como los fundamentos que contienen la Resolución No. 001202-2006/OIN-INDECOPI (...) y la Resolución No. 0846-2007/TPI-INDECOPI (...) que se remiten a dicho Informe Técnico, son parcializados para favorecer al accionante”.*



- “(...) tratándose de una pericia en la cual se tiene que determinar resultados materiales de cualquier forma externa tanto bidimensional como tridimensional de semejanzas y diferencias sobre contornos, volúmenes, grosor, textura, color; de ninguna manera se puede determinar ese resultado recurriendo el perito a dos simples fotografías, para emitir su pericia”.
- “(...) la mencionada pericia es nula, y como tal son nulas e ineficaces las dos resoluciones de INDECOPI, ya mencionadas (...) no solo porque esa pericia se ha practicado remitiéndose a dos meras fotografías, si no (sic) porque además no se establece que la fotografía D1 en el cuadro comparativo corresponde efectivamente a mi Máscara Facial Lactante, y asimismo porque la fotografía que se atribuye al producto Aerocell de Chile, designado D2 en el cuadro comparativo (...) no corresponde a la Máscara Lactante que se le atribuye, pues la Máscara Lactante de Aerocell, (...) no ha sido materia de la pericia, precisamente para ocultar que esa Máscara Lactante Aerocell, incluso a simple vista es totalmente diferente en su color que es acre, en su diseño y características a mi Máscara Facial Lactante (...)”.
- Finalmente, señala que como la decisión de INDECOPI de anular su modelo de utilidad **espaciador antiasmático**, fue declarada inválida por el Poder Judicial (mediante Sentencia que ha quedado firme), entonces la decisión de anular su diseño industrial **máscara facial lactante** sería inválida también.

c) Contestaciones a la demanda

EI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Si bien la evaluación de si un diseño industrial es muy similar a otro, pone a la Autoridad frente a un problema fáctico o de hecho (sin duda la pérdida (sic) de novedad porque el diseño es muy similar a uno preexistente lo es); ello no significa que el examen comparativo se convierta en una cuestión de hecho. El examen comparativo de dos diseños constituye una evaluación estrictamente formal. Vuestra Sala podrá advertir que la accionante confunde la necesidad de comparar diseños industriales (bien inmaterial) con la compara-

ción de los productos mismos (soporte material) a los cuales van aplicados los diseños”.

- “(...) si la impresión de conjunto que un diseño produce en el usuario informado o consumidor, presenta mayores semejanzas que diferencias (éstas últimas no sustantivas) respecto de otro artículo utilitario, tenemos que el primero no gozará de novedad ni tampoco de la singularidad necesaria para su registro. Es preciso recalcar que se le atribuye mayor importancia a las características comunes que a las diferencias”.
- “(...) la evaluación de la novedad que el Tribunal del INDECOPI efectuó, comparando la representación gráfica del diseño industrial del demandante con la fotografía del diseño industrial registrado en Chile, constituyó un examen ajustado a derecho”.
- “(...) la razón de anular su diseño industrial es absolutamente independiente de la razón por la que se anuló el modelo de utilidad espaciador antiasmático”.

d) Tercero Interesado

La sociedad **Denti-Lab del Perú S.R. Ltda.**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “El análisis comparativo correctamente se hizo entre el diseño industrial expedido a favor de Darío Rodríguez Escalante materia del título No. 979 y el diseño industrial obtenido a favor de SOCATEC LTDA. para su producto Aerocell mediante solicitud de patente de invención No. 1347-92. (...) lo que estuvo en discusión en el Procedimiento Administrativo no era si las muestras físicas de ambos productos son o no idénticas o difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias pues como se podrá comprender toda muestra que se presente de cualquiera de los productos siempre puede ser de (sic) manipulada y tener así distintas formas, tamaños o colores”.
- “(...) la cuestión controvertida no es si las muestras que pretende presentar DARÍO RODRÍGUEZ ESCALANTE son o no difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias (...) sino de lo que se trata es de verificar si de una comparación técnica de los Registros de Diseño Industrial de ambos productos, estos presentan diferencias esenciales y/o presentan diferencias secundarias, a fin de concluir si el diseño industrial del



señor Rodríguez Escalante NO ES NUEVO, porque siendo casi idéntico al Registro de Diseño del producto AEROCELL éste está Registrado y presente en el mercado mucho antes que el producto del demandante. En este sentido, las muestras presentadas por el demandante son pruebas manifiestamente IMPERTINENTES”.

- “Las diferencias advertibles entre ambos diseños industriales son secundarias pues se basan en las dimensiones particulares de cada mascarilla mientras que la disposición en conjunto de todos los elementos en cada una de las piezas evidencia características comunes, siendo correcto concluir que se trata de diseños industriales difíciles de diferenciar y/o que presentan diferencias secundarias”.

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, al 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 3 de octubre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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, se interpretará de oficio los artículos 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

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

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…)

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 116.- No serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos



la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

(...)

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

(...)"

3. CONSIDERACIONES

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

3.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO.

En el proceso interno, la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución N° 001202-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, por considerar que no era nueva a la fecha de su solicitud. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial.

a. Definición y naturaleza

De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial "la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.

El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del "dibujo industrial" y la del "modelo industrial" eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del "diseño industrial", lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de



líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los **elementos ornamentales** (apariciencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

Otero Lastres señala que *"el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria"* (Otero Lastres, José Manuel. *El modelo industrial*, Montecorvo, Madrid, 1.977)".

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como *"el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño"* (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).

De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del

consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.

b) Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, *"La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo."* (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002).

Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: *"El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial"*.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**.

El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean "nuevos", además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando:

- "a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o*



en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

- d) *consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- 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;*
- f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) *consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- 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;*
- j) *reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) *contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) *consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de indu-*

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

- m) *reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*
- n) *reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) *reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) *sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.*

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber:

Perceptibilidad. 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.

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 distintividad. 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.

De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “*inducción a error*” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho. El artículo 136 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que:

- 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;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera ori-

ginar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación:



“Elementos comunes en la definición de diseño industrial”

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea¹ se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo que-

daría fuera del alcance de la protección de los diseños.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (**Novena Sesión de la OMPI**, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

¹ Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.



3.2. LA NOVEDAD, COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

En el presente proceso, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. solicitó la nulidad de la patente de diseño industrial *Máscara Facial Lactante*, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, señalando que no era nuevo a la fecha de solicitud.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios:

- (1) *“Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;*
- (2) *“Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;*
- (3) *“Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.*

(OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.):

En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica² a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial³, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

² Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

³ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(...) *habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad*”⁴.

El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las diferencias secundarias.

En el presente proceso, la sociedad **Denti-Lab del Perú S.R. Ltda.** alegó que *“Las diferencias advertibles entre ambos diseños industriales son secundarias pues se basan en las dimensiones particulares de cada mascarilla mientras que la disposición en conjunto de todos los elementos en cada una de las piezas evidencia características comunes, siendo correcto concluir que se trata de diseños industriales difíciles de diferenciar y/o que presentan diferencias secundarias”*, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema de *“las diferencias secundarias”*.

El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.

En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño indus-

⁴ Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.



trial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.

3.3. COMPARACIÓN ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES.

En el proceso interno, el **INDECOPI** argumentó que *“Si bien la evaluación de si un diseño industrial es muy similar a otro, pone a la Autoridad frente a un problema fáctico o de hecho (sin duda la pérdida (sic) de novedad porque el diseño es muy similar a uno preexistente lo es); ello no significa que el examen comparativo se convierta en una cuestión de hecho. El examen comparativo de dos diseños constituye una evaluación estrictamente formal. Vuestra Sala podrá advertir que la accionante confunde la necesidad de comparar diseños industriales (bien inmaterial) con la comparación de los productos mismos (soporte material) a los cuales van aplicados los diseños”,* y la sociedad **Denti-Lab del Perú S.R. Ltda.** observó, al respecto, que *“El análisis comparativo correctamente se hizo entre el diseño industrial expedido a favor de Darío Rodríguez Escalante materia del título No.*

979 y el diseño industrial obtenido a favor de SOCATEC LTDA. para su producto Aerocell mediante solicitud de patente de invención No. 1347-92. (...) lo que estuvo en discusión en el Procedimiento Administrativo no era si las muestras físicas de ambos productos son o no idénticas o difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias pues como se podrá comprender toda muestra que se presente de cualquiera de los productos siempre puede ser de (sic) manipulada y tener así distintas formas, tamaños o colores”. En consecuencia, se debe proceder a comparar dos diseños industriales. Para lo anterior, se aplicarán las mismas reglas que para comparar una marca tridimensional y un diseño industrial.⁵

El Tribunal aplicará a este caso las disposiciones establecidas en la interpretación prejudicial No. 87-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“(...) la marca **tridimensional** se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).”* (Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial⁶.

⁵ Se puede ver la Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, expedida en el proceso 194-IP-2005.

⁶ La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar



En el artículo 113 cuando establece:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

*b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con gráfica, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o **tridimensional** con o sin color”.*

(...)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que *“La forma de los productos, sus envases o envolturas”* son signos que podrán constituir marca.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto in-

fluir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:

*“Para el adecuado tratamiento de las marcas **tridimensionales** ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la **distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica**. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (**distintividad y perceptibilidad**) o si no son susceptibles de **representación gráfica** -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de*

claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.



irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...). (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, *Obra citada*, pág. 129)". (Proceso N° 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379, de 27 de octubre de 1998).

El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios.

3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

Tomando en cuenta que el señor **Darío Rodríguez Escalante** ha argumentado que *como la decisión de INDECOPI de anular su modelo de utilidad espaciador antiasmático, fue declarada inválida por el Poder Judicial (mediante Sentencia que ha quedado firme), entonces la decisión de anular su diseño industrial máscara facial lactante sería inválida también*, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo II de la Decisión 486 regula el trámite del procedimiento de registro de los diseños industriales, y los requisitos que deben contener los mismos, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y su respectivo examen.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁷.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (...) las ponen en contacto, (...) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas”⁸.

⁷ En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

⁸ Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.



En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Nacionales Competentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente de diseño industrial, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina Nacional del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen para proceder a su registro, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de diseño industrial.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas nacionales, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el respectivo examen analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina nacional no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

a. Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a *“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”*.

b. Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

c. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

d. Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

e. Para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, y deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene distintividad suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios.

f. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo II de la Decisión 486 regula el trámite del procedi-



miento de registro de los diseños industriales, y los requisitos que deben contener los mismos, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y su respectivo examen.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas nacionales (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

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° 1630-2011, 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 Ge-

neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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.-*

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Proceso 169-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 4 y 5 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 11 de la misma Decisión. Caso: Doble tributación. Actor: sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2008-025901, Rad. 18041.

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

VISTOS:

El oficio N° 1306 de 20 de octubre de 2011, recibido en este Tribunal el 31 de octubre de 2011, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, remitió a

este Tribunal solicitud para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 5, 6 y 17 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Interno N° 2008-025901, Rad. 18041;

El auto de 23 de mayo de 2012, 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 FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN.

b) Hechos

Del informe del consultante, se desprenden los siguientes hechos:

1. "Indicó la sociedad demandante que durante el año gravable 2004 obtuvo rentas de fuente colombiana y rentas de fuente extranjera, Venezuela (...) para el año 1999, las rentas que obtuvo en países del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones (sic)) se regulaban por la Decisión 40 (...)"
2. "Adujo que, en estricta aplicación de la legislación tributaria adoptada por el Estado Colombiano, excluyó de la base de la renta presuntiva (patrimonio líquido año 2003), la suma de \$5.293.910.516 correspondiente al valor patrimonial de los activos poseídos en Venezuela, por concepto de aportes realizados en Fibras Fivenglass por \$4.854.010.037 y valor patrimonial de cuentas por cobrar a la misma compañía por \$439.9000.479 (...) en consecuencia, los mencionados valores se excluyeron del renglón 66 de la declaración 'renta presuntiva'".
3. "Manifestó que la DIAN inició proceso de fiscalización que terminó con la formulación de la liquidación oficial de revisión (...) en esta liquidación, la entidad rechazó la exclusión de los activos poseídos en Venezuela para el cálculo de la renta presuntiva" por lo que modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2004, así:
 - "Determinó la renta presuntiva en \$1.694.379.480
 - Impuso sanción por inexactitud por valor de \$195.662.000
 - Desconoció el saldo a favor declarado por \$76.044.000 y en su lugar, determinó un impuesto a pagar de \$241.907.000".

De la demanda se desprenden los siguientes hechos:

1. El 11 de abril de 2005, la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. presentó declaración por el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2004. El 15 de diciembre de 2006 la declaración fue corregida.
2. La Administración presentó glosas a dicha liquidación privada, a través del requerimiento especial 310632007000004 de 18 de enero de 2007. El mencionado requerimiento especial fue respondido y radicó con el número 0004660 de 20 de abril de 2007.
3. El 25 de septiembre de 2007, por liquidación oficial N° 310642007000092, la Administración Tributaria no aceptó los argumentos expuestos en la respuesta al requerimiento especial y reliquidó el impuesto e impuso sanción por inexactitud.
4. Contra dicha liquidación la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reconsideración.
5. Este recurso fue resuelto el 3 de julio de 2008, por medio de la División Jurídica de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, que por Resolución N° 310662008000022 negó el recurso interpuesto.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La demandante FIBERGLASS COLOMBIA S.A. expresó los siguientes argumentos:

1. Estima violados los artículos 93, 150 numeral 16, 226, 227 y 338 de la Constitución Política; artículo 264 de la Ley 223 de 1995, artículos 104, 105, 107 del Estatuto Tributario; artículos 1, 4, 5, 6 y 17 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. Dice la Administración Tributaria, que al no estar establecida la exclusión de renta presuntiva en el estatuto tributario, la misma no puede aplicar. Al respecto, "la interpretación oficial viola la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena y desconoce su propósito" ya que dicha norma reconoce un estatuto real o de fuente para evitar la doble tributación y que



“la DIAN viola el principio de fuente o estatuto real, como quiera que el patrimonio poseído en Venezuela estaría siendo gravado en Colombia (...) si las acciones fuesen sujetas a imposición en Venezuela con el impuesto a los activos empresariales, de permitir la tesis de la DIAN, serían doblemente gravadas, con lo cual se desvirtúa el fin del tratado”.

Agrega que se debe señalar “que la relación entre el patrimonio líquido de un contribuyente, los bienes que lo componen y la renta presuntiva, es estrecha e íntima. En ese sentido debemos decir que si se excluyen activos del patrimonio base de cálculo de presuntiva, la renta misma se disminuye, con lo cual es evidente que los bienes que integran un patrimonio son en sí mismos generadores de renta presuntiva”.

3. El principio de la fuente productora “implica que VENEZUELA es el único país legitimado para exigir el pago de impuestos sobre rentas reales o presuntas derivadas de bienes ubicados en su territorio, lo cual conlleva a su turno la necesidad de excluir no el valor patrimonial neto de tales bienes, sino el valor total de los mismos (...). En conclusión, los activos ubicados en un país miembro, así como las rentas que estos (sic) generen, solo serán gravables por el Estado correspondiente al lugar de su ubicación”.
4. “La Administración desconoce la prelación del derecho comunitario sobre el derecho interno” pues es el derecho comunitario el que prevalece en el caso concreto. Menciona la Decisión 40 y la Decisión 578.
5. “La Decisión le concede al país de ubicación de los bienes la potestad privativa de gravar las rentas que de el (sic) se generen (...) Es decir, que tanto el procedimiento general conocido como depuración ordinaria como los sistemas exceptivos dentro de los cuales el más importante está constituido por la renta presuntiva quedarían cobijados por los efectos y ámbito de aplicación de dicha disposición”.
6. La Administración Tributaria debió aplicar el artículo 4 de la Decisión 40, pues “La renta presuntiva es una modalidad de renta que debe quedar cobijada por los efectos de la Decisión 40 (...). La Decisión 40 no hace

distinción en cuanto a la naturaleza de la renta percibida por el contribuyente”.

7. “La Administración sí ha afirmado que renta líquida gravable es igual a renta real” a lo cual manifiesta que “la renta líquida nunca es real (...) la renta líquida gravable no es utilidad comercial y en consecuencia no es susceptible de ser obtenida sino apenas de ser determinada”.
8. La Administración “incurrió en un error al haber detraído del patrimonio base de cálculo de presuntiva el valor patrimonial neto de acciones y aportes poseídos en Venezuela, cuando en realidad ha debido restar el valor total de dichos bienes, en la medida en que frente a los mismos además de establecerse una imposibilidad de gravamen derivada de la decisión, igualmente por esa misma norma se desvirtúa la presunción de rentabilidad mínima dado que los ingresos que aparejan están excluidos expresamente”.
9. No cabe sanción por inexactitud, lo cual manifestó en la respuesta al requerimiento.
10. Finalmente, rechaza “pérdidas en operaciones forward”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN respondió la demanda argumentando:

1. Sobre la exclusión de bienes poseídos en el exterior para efectos de la renta presuntiva “para la sociedad actora se debe excluir los bienes poseídos en Venezuela de la base del cálculo de la renta presuntiva” el artículo 3 de la Decisión 578 “alude a aquellas percibidas con el desarrollo de las actividades económicas, dentro de las cuales no se encuentra el mecanismo de la renta presuntiva cuya finalidad es obtener el gravamen bajo la presunción de haberse obtenido un beneficio”.
2. Por lo que, “el valor patrimonial de los aportes efectuados en la sociedad Venezolana FIBRAS FIVENGLASS (sic) C.A. por las sumas de \$4.854.010.037 y \$439.900.479 para un total de \$5.293.910.516 no ha debido restarse del patrimonio líquido declarado por el



año 2003 (\$28.239.658.000) como lo hizo la sociedad actora, según anexo del cálculo de la renta presuntiva del año 2004 (...).

3. "(...) no existe violación alguna a los citados preceptos de orden supranacional (...) porque (...) la citada presunción no quedó cobijada de la exclusión ni fue intención de las partes, ni se ha demostrado en caso extremo por parte de la actora un menoscabo patrimonial por haber sido gravados doblemente".
4. Rechazo de la deducción generada por la pérdida en la ejecución de contratos forward, al respecto "en los actos demandados se precisó, con base en el artículo 107 del Estatuto Tributario, que la pérdida en los contratos forward no guarda vínculo con la actividad productora de renta de la sociedad Fiberglass Colombia S.A., toda vez que exige el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de realización, relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, sin que los tres últimos se cumplan".
5. Sobre la sanción por inexactitud "está probado que el responsable incluyó voluntariamente en la declaración tributaria del impuesto sobre la renta del año gravable 2004, deducciones inexistentes al no cumplir con las exigencias previstas en la ley que da derecho a las mismas, así como calculó erróneamente la renta presuntiva declarada en el año gravable 2004, siendo el registro de los valores inexactos, al haberse solicitado gastos improcedentes y omitirse incluir bienes en la base de liquidación de la renta presuntiva, consignándose en la declaración tributaria datos equivocado (sic) e incompletos, circunstancia que afectó el saldo a favor y arrojó un valor a pagar".

Por lo que, la "sanción por inexactitud debe ser confirmada".

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 1, 4, 5, 6 y 17 de 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 solicitado por el Consultante el Tribunal interpretará los artículos 4 y 5 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio interpretará el artículo 11 de la misma Decisión; 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 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 5.- Rentas provenientes de bienes inmuebles.

Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles sólo serán gravables por el País Miembro en el cual dichos bienes estén situados.

(...)



Artículo 11.- Dividendos y participaciones.

Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País Miembro donde la empresa que los distribuye estuviere domiciliada.

(...)

1. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento interno de los Países Miembros: principio del complemento indispensable.

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 Ju-

rídico 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 Colombia 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.



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 inter-

nas 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 exclusión de la base de cálculo de la renta presuntiva del valor de bienes patrimoniales poseídos en un País Miembro, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Situación de la República Bolivariana de Venezuela.

El Juez consultante, deberá tener en cuenta que el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y 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.

2. Aplicación de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al caso concreto.

Para determinar la norma aplicable al caso concreto, el Tribunal tomó en cuenta las siguientes consideraciones:



El ejercicio fiscal en la República de Colombia respecto al impuesto sobre la renta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

En el caso concreto, el problema a resolver es la procedencia de que se excluya de la base del cálculo la renta presuntiva del año gravable 2004.

El 4 de mayo de 2004, es decir, en la mitad del período gravable 2004, se aprobó la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, esta Decisión fue publicada en la G.O.A.C. N° 1063 de 5 de mayo de 2004. El artículo 20 de la Decisión 578 dispone:

“Artículo 20.- Vigencia

La presente Decisión entrará en vigencia respecto al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio que se obtengan y a las cantidades que se paguen, acrediten, o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a la publicación de esta Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

Por lo tanto, en el caso concreto, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina entraría en vigencia para el impuesto sobre la renta a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación, es decir, a partir del 1 de enero de 2005, por lo que, la norma aplicable al año gravable 2004, es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De esta manera, el Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. **Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 40.**

La finalidad de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es eliminar la doble imposición a las actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, que actúan a nivel comunitario, es decir, la finalidad básica de esta norma comunitaria es evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incen-

tivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros, para lo cual se establece un esquema y unas reglas para la colaboración entre las administraciones tributarias de los Países Miembros.

Del contenido del artículo 1 de la Decisión 40, se desprende que las características de aplicación de esta Decisión son las siguientes:

- 1. Sujetos sobre los que recae:** personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros.
- 2. Objeto sobre el que recae:** se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo primero determina el tipo de impuesto en relación con cada País Miembro:

En Bolivia: Impuesto a la renta. Impuesto a la renta total. Impuestos adicionales a la renta.

En Colombia: Impuesto a la renta y a los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades.

En el Ecuador: Impuesto a la renta global y a los impuestos proporcionales y complementarios de carácter cédular.

En el Perú: Impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio accionario y sobre el valor de la propiedad predial.

El inciso final del mismo artículo, prevé que el convenio para evitar la Doble Tributación será aplicable, también a las modificaciones que se introdujeran a los impuestos arriba señalados 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 convenio.

4. **El principio de la fuente productora. De la renta presuntiva. Dividendos y participaciones poseídos en otros países**

Mediante Decisión 40, el Acuerdo de Cartagena de aquél entonces reconoció el principio de la fuente productora de la renta, posteriormente este principio fue reconocido nuevamente por la Decisión 578, 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, publicado en la G.O.A.C. N° 1961 de 6 de julio de 2011, caso: Doble Tributación).

En el caso de autos, como se tiene dicho, 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 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.

En este punto, es necesario referirse a la renta presuntiva, entendida ésta, como su nombre lo indica, en una presunción de la ley, o una ficción legal, pues se trata de la presunta ocurrencia de un hecho que puede convertirse en base gravable aunque no haya existido, es decir, la renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio.

En el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 40, aplicable en el caso concreto, no concede un tratamiento específico a la renta pre-

suntiva, más bien el artículo 4 se refiere a "(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)", por lo que el Tribunal advierte que la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los efectos generales de la Decisión 40.

De la misma manera, el Tribunal advierte, que siguiendo los principios descritos sobre la fuente productora y sobre la base del artículo 11 de la Decisión 40 los dividendos y participaciones de las empresas, sólo serán gravables por el País Miembro donde la empresa que los distribuyese estuviese domiciliada.

5. Caso concreto.

Por lo tanto, dando respuesta a la interrogante del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Cuarta, sobre:

"Si conforme con esa Decisión [Decisión 40] es procedente que una sociedad excluya de la base del cálculo de la renta presuntiva del año gravable 2004, el valor patrimonial neto de unos bienes poseídos en Venezuela a 31 de diciembre de 2003".

El Tribunal considera, que tomando en cuenta lo manifestado en la presente interpretación prejudicial, la renta presuntiva constituye parte de la renta general por lo que es regulada por la Decisión 40 y, de esta manera, la renta que genera los bienes poseídos en un País Miembro deben ser gravados, con el impuesto a la renta, en el País donde se encuentran.

De la consulta enviada por el consultante se desprende que la sociedad Actora "excluyó de la base de la renta presuntiva (patrimonio líquido año 2003), la suma de \$5.293.910.516 correspondiente al valor patrimonial de los activos poseídos en Venezuela, por concepto de aportes realizados en Fibras Fiverglass (sic) por \$4.854.010.037 y valor patrimonial de cuentas por cobrar a la misma compañía por \$439.900.479 (...). Que, en consecuencia, los mencionados valores se excluyeron del renglón 66 de la declaración, 'renta presuntiva'".

Al respecto, el Tribunal manifiesta que el Juez Nacional, como primera medida debe determinar si existe norma específica para cada caso. En este sentido, en el caso de las acciones y participaciones sí hay norma, mientras que de



las cuentas por cobrar no. En consecuencia, el Juez Nacional debe tener en cuenta que si se trata de dividendos debe aplicar la regla general y por consiguiente el artículo 11 de la Decisión 40, y en el caso de las cuentas por cobrar el principio general de la fuente productora, que en el caso de autos es la Venezolana.

Por lo tanto, los valores analizados y en especial el valor de la renta que generan los bienes poseídos en un País Miembro deben ser gravados, con el impuesto a la renta, en el País donde se encuentran, en el caso concreto deben ser gravados en Venezuela y no en Colombia.

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.

Dentro del principio de complemento indispensable, 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.

SEGUNDO: Tomando en cuenta que el ejercicio fiscal en la República de Colombia respecto al impuesto sobre la renta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y el artículo 20 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal considera que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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.

QUINTO: En el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 40, aplicable en el caso concreto, no concede un tratamiento específico a la renta presuntiva, más bien el artículo 4 se refiere a "(...) las rentas de cualquier naturaleza (...)", por lo que el Tribunal advierte que la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los efectos generales de la Decisión 40.

SEXTO: El Tribunal manifiesta que el Juez Nacional, como primera medida debe determinar si existe norma específica para cada caso. En este sentido, en el caso de las acciones y participaciones sí hay norma, mientras que de las



cuentas por cobrar no. En consecuencia, el Juez Nacional debe tener en cuenta que si se trata de dividendos debe aplicar la regla general y por consiguiente el artículo 11 de la Decisión 40, y en el caso de las cuentas por cobrar el principio general de la fuente productora, que en el caso de autos es la Venezolana.

Por lo tanto, los valores analizados y en especial el valor de la renta que generan los bienes poseídos en un País Miembro deben ser gravados, con el impuesto a la renta, en el País donde se encuentran, en el caso concreto deben ser gravados en Venezuela y no en Colombia.

En este sentido no es procedente que una sociedad excluya de la renta general, la renta presuntiva del valor patrimonial neto de unos bienes poseídos en Venezuela, por lo tanto constituye una renta no gravable en la República de Colombia.

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

contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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.*

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 059-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 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. Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativa). Actor: sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Proceso interno N° 2010-00052.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la



República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno N° 2010-00052;

El auto de 12 de septiembre de 2012, 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 MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. y sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.

b) Hechos.

1. El 23 de mayo de 2006, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para acompañar a su marca figurativa registrada mediante certificado N° 273592, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 565 de 30 de junio de 2006.

Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. sobre la base de sus marcas registradas: MAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 31, GUISAMAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de la Clase 30; y, de sus solicitudes anteriores MI AMIGO MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIA-

NAS PRODUCTOS MAC (mixta) para distinguir servicios de la clase 43; y, de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

También presentó oposición la sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. sobre la base de varias de sus marcas, sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, aclaró que la comparación se realizaría sobre la base de las siguientes marcas: McPOLLO, MC DONALD'S, MCCAFFE, Mc, MCCOMBO, MCD. LT., McENTREGA, MCFLURRY, McINTERNET, MC JUNIOR, MCMENU, McMUFFIN, McNIFICA, McNUGGETS, McOFERTA, MCSALAD SHAKER, MCPAPAS, MCDONALDLANDIA, MCDONALD'S McCRISPY, RONALD MAC DONALD, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD, BIG MAC (mixta), MCDONALD'S EXPRESS (mixta) y MC WORLD (mixta), registradas para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43.

3. Por Resolución N° 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del lema comercial solicitado. Contra dicha Resolución interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación las sociedades MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. y AVIDESA MAC POLLO S.A.
4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución N° 24091 de 14 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución N° 36375 de 22 de julio de 2009, confirmó, también, la Resolución N° 14509. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.
6. La sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.



c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 ya que el lema comercial solicitado es “similarmente confundible con la marca McPollo, solicitada a registro el 16 de octubre de 1992 y vigente hasta el 28 de noviembre de 2010 (...)”.
2. En el signo solicitado el elemento predominante es MAC POLLO “que ocupa una posición central, resaltada y prevalente en el conjunto”, por lo que no es admisible el criterio de la Administración de que “la estructura gráfica de la marca FIGURATIVA a la cual se ata el lema comercial, es decir, la silueta de un pollo dentro de marco circular, es un factor de diferenciación”. Además, que el análisis debe realizarse sobre el lema comercial “sin que se involucrara en este debate la presencia o no de un elemento figurativo”.
3. Sin embargo, se refiere al tema resaltando que “la marca FIGURATIVA, dada su simplicidad, no impacta visualmente al consumidor, para ofrecer distintividad al lema que ampara (...)”.
4. Afirma que tiene “derechos exclusivos sobre la expresión McPOLLO en su conjunto, y que la expresión POLLO que usa AVIDESA para identificar pollo, no ofrece al lema controvertido valor distintivo alguno para evitar que el consumidor la tome como parte de la familia de marcas Mc (...) dado que MAC y MC presentan identidad fonética y conceptual, y más aún entre los signos McPOLLO y MAC POLLO”.
5. Los signos en conflicto “se dirigen a identificar productos alimenticios que comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización”.
6. No se cumplen los requisitos para que el signo solicitado sea considerado como una derivación de la marca de AVIDESA MAC POLLO.
7. Las marcas Mc y McDonald's “son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y

en el extranjero” y que estas marcas se encontraban registradas con anterioridad a la solicitud del lema comercial en cuestión; como también tiene registro de varias marcas “derivadas que se caracterizan por reivindicar como elemento esencial el prefijo Mc y MAC (...)”.

8. El lema comercial solicitado a registro origina “un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac, como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado de comidas rápidas (...)”.
9. Carece de fundamento el argumento de la Superintendencia cuando se refiere a que la expresión MAC o MC es común en apellidos de origen anglosajón conocidas en el medio pues “La expresión Mc no cuenta con un significado común en Colombia (...)” ya que “es un prefijo usado en apellidos anglosajones y no latinos (...)”. Es así que “la expresión Mc o MAC no pertenece al idioma castellano ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por el contrario, la distintividad de la expresión Mc o MAC es tan evidente que, como se demostrará en este proceso, el público general la relaciona con los productos y servicios ofrecidos (...)” por McDonald's.
10. Es falso que en Colombia sea común la expresión Mc o MAC.
11. Finalmente, afirma que “el intenso uso de las marcas derivadas de Mc de mi representada ha resultado en que la expresión Mc o MAC es reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas (...)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)” y que la Superintendencia al conceder el registro del lema comercial solicitado “se ajustó plenamente al trámite administrativo



previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

2. Hace referencia a las marcas derivadas.
3. El lema solicitado a registro y la marca registrada “comparten el grafema MAC, entendido este de uso común que no es apropiable ni exclusiva por parte de empresario alguno, sin embargo al cotejar los signos encontramos que la similitud en el grafema no tiene la entidad necesaria para generar confusión o asociación en el público consumidor, pues al confrontar los signos se da la diferencia entre caracteres que presentan los dos tanto fonética como conceptualmente, es por ello que el lema solicitado está asociado con una marca figurativa dotada de características gráficas que la hacen novedosa, circunstancia que permite establecer que al emplearse el signo solicitado junto con la marca, sobresalen elementos novedosos que le permiten al consumidor identificar los signos frente a otros signos previamente registrados sin generar confusión al consumidor”.
4. Respecto a la prohibición del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 entre el signo solicitado y el registrado “cuya notoriedad se invoca no media reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, por consiguiente, no se advierte riesgo de confusión asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial del signo notorio, por lo tanto, la marca objeto de solicitud no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad (...) establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 (...)”.
5. Por lo tanto, “los actos administrativos acusados (...) no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

e) Tercero interesado.

La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

1. Solicita la nulidad de las Resoluciones impugnadas por la demandante.

2. El lema comercial solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Dice que es un signo distintivo para productos de la Clase 29.
3. La expresión MAC “como miembro de la familia de marcas ‘MAC/MC’ de AVIDESA MAC POLLO, es consecuente con la estructura y la composición de esta familia de marcas (...)” por lo que es distinguible por el público consumidor.
4. Cita sus signos registrados aclarando que su marca está registrada en Colombia desde 1976, por lo que tiene derecho de prioridad. Además, afirma que, tiene derecho al uso exclusivo de la expresión MAC, pero que la Superintendencia ha manifestado en nuevas Resoluciones que la expresión MAC es “de uso común” recurriendo “a argumentos tan descabellados como que consiste en un prefijo común de los apellidos anglosajones, tan inusuales y desconocidos en Colombia”, razón por la cual considera que las Resoluciones impugnadas deben ser anuladas en vista a que si bien se le concedió el registro del lema comercial, al mismo tiempo se le cerceñó “su derecho exclusivo e ilimitado sobre la expresión ‘MAC/MC (...)”.
5. Se debe extender la distintividad de lema comercial solicitado en vista a que contiene la partícula MAC/MC.
6. La familia de marcas “MAC/MC de AVIDESA MAC POLLO y el nombre comercial MAC POLLO son notorios, y mi poderdante sí está en capacidad de probar (...) esta característica de sus signos distintivos”.
7. El lema comercial solicitado no está incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó a la demanda argumentando:

1. Solicita la nulidad de las Resoluciones impugnadas.
2. Se violó el debido proceso en vista de que la Superintendencia no ha reconocido ni ha pro-



tegido “el mejor derecho que tiene mi representada del signo MAC como nombre comercial y de sus marcas MAC registradas para las clases 29 y 30 y de la solicitud de su signo MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (...)”. Y que fue creadora de este signo MAC desde 1979 por lo que tiene derecho al uso exclusivo del signo para las Clases 29, 30, 31 y 43, por lo que otro signo que contenga la expresión MAC no puede ser registrado.

3. El lema comercial solicitado “al ser fonéticamente, ortográfica y conceptualmente igual a la marca registrada MAC, presenta semejanzas que la hacen imposible de registrarse, por tanto no puede cumplir la función de distinguir los productos que ampara y al no cumplir este requisito, el signo se convierte en irregistrable”.
4. Fue creadora del signo MAC ya que este signo es la abreviación de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS. Cita sus registros y solicitudes.
5. Por las razones expuestas, las Resoluciones impugnadas violan los artículos 136 literales a) y b), 154 y 155 de la Decisión 486.
6. Existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el lema comercial y los que distinguen su marca.
7. La expresión MAC no es genérica ni descriptiva, más bien constituye una expresión de fantasía.

CONSIDERANDO:

Que, las normas controvertidas en el presente proceso 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 Tribu-

nal 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, la presentación de la solicitud de registro del lema comercial, MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, fue el 23 de mayo de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

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

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

DE LAS MARCAS

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;

(…)

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



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

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

(...)

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

(...)

De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

(...)

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

(...)

DE LOS LEMAS COMERCIALES

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

(...)

Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

(...)

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

(...)

DEL NOMBRE COMERCIAL

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

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

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

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

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

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



(...)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

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

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

(...)

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

(...)"

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales.

Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro y concedido consiste en el lema comercial MAC PULLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo).

De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

"Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual



se usará". (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 949, del 18 de julio de 2003, caso: "ONE STEP UP mixta").

Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

- "Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).
- El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.
- El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).
- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)". (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).

El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales.

2. Requisitos para el registro de un lema comercial.

En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: 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 del lema comercial.

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, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON).

Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son:

La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, "La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio". (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA).

La susceptibilidad de representación gráfica, "es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal 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". (Proceso 160-IP-2011, ya citado).

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

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. El nombre comercial, su protección y su prueba.

Se abordará el tema del nombre comercial en virtud a que uno de los signos sobre la base del cual se presenta la oposición es el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC, y porque el tercero interesado sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. argumenta ser propietaria del nombre comercial MAC POLLO.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (...)", por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial.

En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O. A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial.

Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.



El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

Este Tribunal también ha manifestado que "(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". (Proceso 45-IP-98, ya citado).

Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER).

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada

País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) es confundible con los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición pertenecientes a la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.: MAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 31, GUISAMAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de la Clase 30; y, solicitudes anteriores MI AMIGO MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30, MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mixta) para distinguir servicios de la clase 43; y, de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

Y, si el lema comercial solicitado, es confundible con los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda pertenecientes a la sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.: McPOLLO, MC DONALD'S, MCCAFE, Mc, MC-COMBO, MCD. LT., McENTREGA, MCFLURRY, McINTERNET, MC JUNIOR, MCMENU, Mc-



MUFFIN, McNIFICA, McNUGGETS, McOFERTA, MCSALAD SHAKER, MCPAPAS, MCDONALDLANDIA, McDONALD'S McCRISPY, RONALD MACDONALD, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD, BIG MAC (mixta), McDONALD'S EXPRESS (mixta) y MC WORLD (mixta), registradas para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en lo concerniente al nombre comercial le son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones relativas a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial protegido.

La identidad y la semejanza entre signos distintivos.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, 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 inducir al público a error; o con un nombre comercial protegido. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

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

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

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.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/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, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica 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 a 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 la actividad económica y 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, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que "la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

Además, el Tribunal ha sostenido, que, el nombre comercial en relación con una marca "para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas

sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara". (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)". (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.



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". (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.



5. Clases de signos. Comparación entre un lema comercial denominativo compuesto con signos mixtos y denominativos

Se abordará el tema de la comparación entre un lema comercial denominativo compuesto y signos distintivos denominativos y mixtos, en razón a que el lema comercial solicitado a registro MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA es denominativo, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presentan las oposiciones y la demanda son algunas denominativas, otras mixtas. Se tomará en cuenta que el lema comercial solicitado y algunos de los signos opositores son compuestos en su parte denominativa compuesta.

Signos denominativos.

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

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos 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 el signo que le permite diferen-

ciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: "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 la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados



por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". (Fernández-No-

voa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo denominativo solicitado que cuente, en su parte denominativa con elementos compuestos, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA").

Por tanto, el signo denominativo compuesto será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

6. Derecho al uso exclusivo de un signo.

Se interpretará el tema, en virtud a que en el proceso interno, las sociedades participantes, a su turno, han manifestado tener derecho exclusivo al uso de sus signos.

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a



los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera "El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros". (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar oposiciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo "permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria". (Proceso 33-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, marca: MAXMARA).

El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia "pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para 'impedir' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante,

cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión". (Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968).

El Tribunal, además, aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado", lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada "de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

7. Palabras genéricas en la conformación de signos marcarios. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Signos en idioma extranjero.

Se interpretará el tema, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA está conformado por elementos genéricos y de uso común. Además se controvierte si el elemento MAC es un signo común en idioma extranjero.

Palabras genéricas en la conformación de signos marcarios.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el cri-



terio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

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

Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo), resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue; o si, está conformada por palabras genéricas y en qué medida éstas hacen que el signo sea considerado como genérico.

Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por

lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

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

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

Signos en idioma extranjero.

El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho



de que el signo está conformado por un elemento en idioma extranjero que es MAC.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado 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". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O. A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los pro-

ductos o servicios que se pretende identificar". (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012)

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

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.

8. Signos de fantasía.

La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. tercero interesado en el proceso manifestó que la expresión MAC no es genérica ni descriptiva, más bien constituye una expresión de fantasía. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son "(...) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enrique-



cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

9. Familia de marcas. Marca derivada.

Tomando en cuenta que tanto la demandante, como la demandada y el tercero interesado manifiestan que sus marcas constituyen una familia de marcas o en su caso marcas derivadas, el Tribunal estima necesario referirse al tema “Familia de Marcas y Marca Derivada”.

Familia de marcas.

En el Derecho de Marcas, el Tribunal ha manifestado que “se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión” (Proceso 09-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 1958 de 27 de junio de 2011, marca: COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 (denominativa)).

Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que

contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 1964 de 13 de julio de 2011, marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”).

En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Marcas derivadas.

En la presente interpretación prejudicial, el Tribunal se basa en el Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI'S MARGARITA BAR.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas:

“(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas



de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL).

El fenómeno de la marca derivada, de igual manera que en la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico.

Por otro lado, el Tribunal ha manifestado que: “(...) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo”. (Proceso 140-IP-2007, ya citado).

10. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.

En el proceso interno tanto la demandante como la demanda manifiestan que sus signos son notoriamente conocidos, por esta razón, el Tribunal interpretará el tema.

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

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.



Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado "(...) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla". (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA).

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).

Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de

dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

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

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

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008 Marca mixta: LOMA'S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: "(...) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que



reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)". (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal).

El Tribunal considera que "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (...)". (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).

El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

11. Conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43 por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por



virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)". (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, 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 regis-

tro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) fue solicitado para registro, el nombre comercial de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC y el nombre comercial de la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., MAC



POLLO era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

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

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

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

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

El lema comercial que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SÉPTIMO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el *ius prohibendi*, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

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

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

NOVENO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso



común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

DÉCIMO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como lema comercial, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

DÉCIMO PRIMERO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

DÉCIMO SEGUNDO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.

El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada o de una familia de marcas y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabilidad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

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

satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

DÉCIMO CUARTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43 por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

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 N° 2010-00052, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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.-**

Gustavo García Brito
SECRETARIO





