



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 82-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 150, 159, y de la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa; así como, los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 11374-2013. Actor: BAYER HEALTHCARE LLC. Marca denominativa CONTOUR. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.....	2
Proceso 99-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 06808-2010-0-1801-JR-CA-14. Actor: CORTEFIEL S.A.C. Marca denominativa CORTEFIEL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.....	37
Proceso 111-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1 y 20 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente Interno N° 25000232700020110001501 (19293). Actor: YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA. Asunto: Impuesto al patrimonio. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.....	48
Proceso 115-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), b) y g), de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 04773-2010-0-1801-JR-CA-03. Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca mixta PIOCIDEX. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.....	58



PROCESO 82-IP-2014

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 150, 159, y de la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa; así como, los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 11374-2013. Actor: BAYER HEALTHCARE LLC. Marca denominativa CONTOUR. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio No.165-2014-SCS-CS de fecha 18 de junio de 2014, recibido por este Tribunal el 07 de julio de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 11374-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de agosto de 2014.

Que, con auto de 25 de agosto de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: BAYER HEALTHCARE LLC.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.



III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

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

1. La sociedad **BAYER HEALTHCARE LLC**, solicitó el 08 de febrero de 2007, el registro como marca del signo denominativo **CONTOUR**, para amparar los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “Instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales; dispositivos médicos para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumento impregnado con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas)”.
2. Una vez publicada la solicitud el 12 de abril de 2008 en el diario oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones.
3. El 31 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 9172-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó confusión con la marca denominativa **CONTOUR**, registrada en Perú bajo el Certificado No. 109595, a nombre de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, para distinguir los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “cortador y engrapador quirúrgico”.
4. El 27 de junio de 2007, la sociedad **BAYER HEALTHCARE LLC**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El 5 de septiembre de 2007, la sociedad **BAYER HEALTHCARE LLC**, adjuntó copia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial” celebrado con la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, así como de la “Carta de Consentimiento” extendida por esta última, donde manifiestan su aceptación para la coexistencia con la marca denominativa **CONTOUR (Clase 10)**, propiedad de **JOHNSON & JOHNSON** para distinguir “cortador, engrapador quirúrgico”, con el signo solicitado.
6. El 06 de diciembre de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 2518-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. Adicionalmente no aceptó el “Acuerdo de Coexistencia Mundial” celebrado entre **BAYER HEALTHCARE LLC** y **JOHNSON & JOHNSON**.
7. La sociedad **BAYER HEALTHCARE LLC**, interpuso demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra el anterior acto administrativo.
8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 07 de julio de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 2518-2007/TPI-INDECOPI.
9. El 25 de febrero de 2011, el **INDECOPI**, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.



10. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 5885-2011 de 09 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada.
11. El 06 de mayo de 2013, el **INDECOPI** presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.
12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

El demandante **BAYER HEALTHCARE LLC** soporta la acción en los siguientes argumentos:

13. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí; no se configura la conexión competitiva entre los productos que distingue, ya que son productos diferentes, emplean distintos canales de comercialización y medios publicitarios, satisfacen diferentes finalidades, entre otros criterios.
14. Agrega, que dentro del trámite de registro de la marca no se formuló oposición alguna; además, se acompañó copia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial” celebrado con la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, así como de la “Carta de Consentimiento” extendida por esta última.
15. Señala, que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, ya se ha pronunciado sobre la coexistencia de marcas cuando éstas distinguen productos diferentes.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

16. Por parte del INDECOPI.

- Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético.
- Señala, que se configura la conexión competitiva puesto que si bien los productos son diferentes, son utilizados casi de manera exclusiva por profesionales de la salud; además, emplean similares canales de comercialización y tienen la misma finalidad genérica: la salud de las personas.
- Agrega, que el hecho de que se haya acompañado copia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial”, de ninguna manera aminora el riesgo de confusión por cuanto lo que se busca tutelar es el interés público.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

17. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 07 de julio de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 2518-2007/TPI-INDECOPI. Señaló que los signos en conflicto no son confundibles entre sí ya que distinguen diferentes productos; además, no se configura la conexión competitiva porque existe un



“Acuerdo de Coexistencia Mundial” y una “Carta de Consentimiento”; adicionalmente los productos poseen diferente finalidad y distintos canales de comercialización.

E. RECURSO DE APELACIÓN

18. El **INDECOPI** en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda

F. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

19. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 5885-2011 de 09 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que si bien existe identidad gráfica y fonética entre los signos en conflicto, los consumidores a los que están dirigidos son profesionales especializados; además, los productos amparados tienen una finalidad distinta y emplean diferentes medios publicitarios. No se puede desconocer la existencia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial” y de la “Carta de Consentimiento”, lo cual disminuye el riesgo de confusión.

G. RECURSO DE CASACIÓN

20. El **INDECOPI** en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación.
21. Adicionalmente agrega que no se cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial. Lo que genera vulneración al debido procedimiento. Además, sostuvo que en la sentencia se erró al citar normativa comunitaria derogada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 83 de la Decisión 344 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
24. Se hará la Interpretación solicitada, salvo el artículo 83 de la Decisión 344, ya que está norma se encontraba derogada al momento de solicitar el registro del signo denominativo **CONTOUR**, es decir, el 8 de febrero de 2007. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 de su Estatuto, así como de los artículos 134 literal a), 150, 159 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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



TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

(...)

“Artículo 32.- *Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.*

Artículo 33.- *Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

(...)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

(...)

“Artículo 121.- Objeto y finalidad.

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa.

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria.

De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el



procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(...)

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

(...)

Artículo 136

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

(...)

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

(...)

Artículo 150

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



(...)

Artículo 159

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

(...)

Disposición Transitoria Primera

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

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

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

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

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



- A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.
- B. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo
- C. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- D. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- E. Comparación entre signos denominativos.
- F. Los signos en idioma extranjero.
- G. La conexión competitiva en productos de la misma clase.
- H. Los acuerdos de coexistencia marcaria.
- I. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. De oficio, autónomo, integral y motivado.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

- 26. El **INDECOPI** en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio del debido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instancia ordinaria.
- 27. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012:
- 28. “De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.
- 29. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.
- 30. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación



uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

31. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

Instrumentos básicos del sistema.

32. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

33. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).



Características de la figura de la interpretación prejudicial.

34. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa	Obligatoria
<p>Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.</p>	<p>Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.</p>
<p>Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.</p>	<p>Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.</p>
<p>Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</p>	<p>Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</p>
<p>No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:</p> <p><i>“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.</i></p>	<p>No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.</p>
<p>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.</p>	<p>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.</p>



De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
---	--

35. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(..)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo¹, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

¹ **Vigil Toledo**, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.



Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso”².

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (...)”³.

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

36. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

² **Gálvez Krüger**, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. **Gálvez Krüger**, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

³ Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.



- El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.
- La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.
- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

37. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar



un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

38. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.
39. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.
40. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.
41. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
42. Se presentarían dos hipótesis:
 - Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:



- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
 - Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
43. Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para lograr esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(...)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (...).” (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985, de 11 de octubre de 2011).

44. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.
45. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente



con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

46. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
47. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
 - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

48. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:
 - Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.
 - El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.



Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

- Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).
- Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

B. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

49. El **INDECOPI** en su recurso de casación argumentó que en la sentencia se erró al citar normativa comunitaria derogada. Además, la corte consultante solicitó la interpretación del artículo 83 de la Decisión 344.
50. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 100-IP-2013:
51. “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
52. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.
53. El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004).



54. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
55. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
56. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(...) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (...).

(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 de agosto de 2003).

57. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso



del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro marcarío.

58. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

59. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (...), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1210, de 24 de junio de 2005).”

60. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo **CONTOUR** se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.



C. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

61. Este tema, así como los que se desarrollarán en los literales del D) al I) de esta providencia, se tratarán considerando que es la corte consultante quien determina la naturaleza del recurso de casación de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en el literal A) de la misma.
62. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo **CONTOUR**. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
63. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas.

64. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
65. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*”.
66. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
67. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
 - Concentra el goodwill del titular de la marca.
 - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
68. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

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



Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

69. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).⁴

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

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

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

73. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

⁴

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



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

La distintividad.

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

La susceptibilidad de representación gráfica.

76. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca 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.

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

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

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

80. La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

81. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo **CONTOUR** es confundible con la marca denominativa **CONTOUR**, registrada en Perú bajo el certificado No. 109595. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.



82. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:
“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

84. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.⁵

85. 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. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

⁵ **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

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

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



86. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
87. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.
88. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
89. **La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
90. **La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.
91. **La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

92. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
 - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
 - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.
 - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:



“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

93. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

94. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **CONTOUR**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.



95. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012:
96. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
97. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”
98. En este orden de ideas, La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **CONTOUR**, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

F. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

99. En atención a que el signo solicitado está compuesto por una en inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.
100. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013:

“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario”.



101. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (...) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

102. La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que determinar si el significado conceptual de la palabra **CONTOUR** es del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario

G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE.

103. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “Instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales; dispositivos médicos para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumento impregnado con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre de personas diabéticas”; mientras que el signo registrado ampara los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional e Niza: “cortador y engrapado quirúrgico”. Mientras que la demandante argumentó que no se configura la conexión competitiva, el **INDECOPI** sostuvo que sí.
104. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de la conexión competitiva en productos de la misma clase. Para esto, reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP-2013:
105. “(...) es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
106. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.



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

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

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

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

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

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

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o



idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”.)”

108. La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir los signos denominativos **CONTOUR**, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

H. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA.

109. La demandante afirmó que en el trámite de registro se acompañó copia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial”. El **NDECOPI** sostuvo que el hecho de que se haya acompañado copia del “Acuerdo de Coexistencia Mundial”, de ninguna manera aminora el riesgo de confusión por cuanto lo que se busca tutelar es el interés público.
110. En consecuencia, es pertinente interpretar el artículo 159 de la Decisión 486, el cual regula la figura del acuerdo de coexistencia marcaria. Para esto, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 96-IP-2011:
111. “El artículo mencionado prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
112. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que:

“Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003).



113. De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:
1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.
 2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.
 3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.
114. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.
115. Al respecto, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. (Proceso 50-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001).

116. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece:

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

(...)

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”;

(...).”

117. Cuando el artículo transcrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial”.

I. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO.

118. La sociedad demandante argumentó que dentro del trámite de registro de la marca no se formuló oposición alguna. Como quiera que la oficina de registro de



marcas realizó un examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente.

119. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:
120. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
121. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
122. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

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

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. 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. MARCA: “MONARC-M”).

123. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁶ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se*

⁶ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
3. *En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).*

124. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

125. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

126. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”⁷.

127. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los

⁷ Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.



aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.



El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: Los temas referentes al conflicto de marcas, así como los desarrollados en los literales del D) al I) de esta providencia, deben aplicarse considerando que es la corte consultante quien determina la naturaleza del recurso de casación de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en el literal A) de la misma.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de



la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

CUARTO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

QUINTO: La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **CONTOUR**, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que determinar si el significado conceptual de la palabra **CONTOUR** es del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

SÉPTIMO: La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir los signos denominativos **CONTOUR**, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

OCTAVO: Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.
2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.
3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho



consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

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° 11374-2013, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 99-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 06808-2010-0-1801-JR-CA-14. Actor: CORTEFIEL S.A.C. Marca denominativa CORTEFIEL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor



Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción¹.

VISTOS:

El Oficio N° 6808-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 11 de agosto de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06808-2010-0-1801-JR-CA-14.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2014.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: CORTEFIEL S.A.C.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

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

1. La sociedad **CORTEFIEL S.A.**, solicitó el 10 de septiembre de 2008, el registro como marca del signo denominativo **CORTEFIEL**, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “*vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería*”.
2. Una vez publicada la solicitud se presentaron las siguientes oposiciones:
 - **OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA**, presentó oposición sobre la base de su marca denominativa **CORTEFIEL**, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Fue cancelada por no uso por parte del **INDECOPI**).

¹ Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 26-J-TJCA-2014.



- La sociedad **CORTEFIEL S.A.C.**, presentó oposición sobre la base de su nombre comercial mixto **CORTEFIEL**, usado desde marzo de 2004 para actividades relacionadas con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 11 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2554-2009/CSD-INDECOPI, declaró improcedente la oposición formulada por **OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA** y fundada la oposición presentada por **CORTEFIEL S.A.C.**, y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.
 4. El 12 de octubre de 2009, la sociedad **CORTEFIEL S.A.**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
 5. El 9 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1525-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto impugnado y, en consecuencia concedió el registro solicitado.
 6. La sociedad **CORTEFIEL S.A.C.**, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.
 7. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda.
 8. El 27 de marzo de 2013, la sociedad **CORTEFIEL S.A.C.**, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales. Por lo tanto, no hay asidero legal que respalde la siguiente conclusión contenida en la Resolución No. 1525-2010: *“En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que esta Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.”*.
11. Indica, que la anterior limitación afecta al derecho a la libertad de empresa. El **INDECOPI** impone un límite ilegítimo a la libertad de empresa de la sociedad **CORTEFIEL S.A.C.**, dado que recorta la protección que tenía su nombre comercial, y que fue reconocido por la Resolución 1429-2009.
12. Expresa, que el hecho de que **CORTEFIEL S.A.C.** sólo tenga un local comercial en el distrito de Miraflores, no implica que sus productos puedan ser transportados de un distrito a otro. Tampoco implica que la empresa no sea conocida en otros distritos.



13. Agrega, que con esto se está permitiendo que otras empresas sin ningún problema utilicen el nombre comercial **CORTEFIEL**, lo que puede llevar a confusión en el público consumidor. Condenar a la sociedad **CORTEFIEL** a comercializar sus productos únicamente en Miraflores es vulnerar el derecho a la libertad de empresa.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

14. Indica, que se concedió el registro de la marca **CORTEFIEL**, ya que no se acreditó una intensidad en su uso que pudiera impedir el mencionado registro.
15. Sostiene, que los literales a) y b) del artículo 136, establecen que un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca si los dos tienen igual intensidad de uso.
16. Afirma, que no es posible saber si existen pequeños negocios distinguidos con nombres comerciales parecidos. No se puede impedir con esto el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de una denominación con un ámbito geográfico limitado de influencia comercial.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

17. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda. Se basó en lo siguiente:

“(…)

De ello se colige que la norma establece en forma clara que la protección del nombre comercial para oponerse al registro de una marca, proviene de la consideración de las circunstancias particulares del uso como se establece en el artículo 136 inciso b) referido, por ello para otorgar protección a nivel nacional a un nombre comercial, cuando no se ha probado el uso del mismo también a nivel nacional, conllevaría a permitir supuestos de incumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del artículo 136 (...).”

E. RECURSO DE APELACIÓN

18. La sociedad **CORTEFIEL S.A.C.**, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega que el nombre comercial **CORTEFIEL** tiene reconocimiento a nivel nacional como internacional. No se limita únicamente al Distrito de Miraflores. Para demostrar esto el apelante presenta varias pruebas documentales.

IV. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

19. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:



“1-Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486.

2- Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica”.

20. No se hará la Interpretación solicitada, ya que el caso no corresponde a la protección de una marca registrada, sino de un nombre comercial. Por lo tanto, de oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 190, 191 y 192, de la misma normativa

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 136

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

(...)

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

(...)

Artículo 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”.

(...)”.

VI. CONSIDERACIONES.

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

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL AL INTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS. SU AMPARO EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA IDÉNTICA O SIMILAR.

23. La sociedad demandante argumentó que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales. El **INDECOPI** afirmó que no se puede impedir el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de un signo con ámbito geográfico limitado de influencia comercial. Además de lo anterior, la corte consultante delimitó su solicitud con las siguientes preguntas:

“1- Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486.

2- Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica.”

24. De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto, dividiendo el análisis en tres partes: 1) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros. Y 3) Protección en relación con signos idénticos o similares.
25. A manera introductoria, se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013:



“El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.²

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión (...).

- 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.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

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

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del

²

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.



nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

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

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

26. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo **CORTEFIEL** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto **CORTEFIEL** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.



27. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante 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.
28. 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.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros.

29. De conformidad con dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado. Es el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.)
30. Además de esto, como quiera que el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.
31. El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.
32. Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro marcario, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Esto quiere decir que el campo registral marcario en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan.
33. En consecuencia, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad.
34. Ahora bien, en relación a la cuestión planteada por corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante



en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo.

35. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual.
36. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.

Protección en relación con signos idénticos y similares.

37. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
38. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
39. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
40. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las



identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo **CORTEFIEL** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto **CORTEFIEL** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En relación a la cuestión planteada por la corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo.

Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual.

Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.

Por último, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a



dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 06808-2010-0-1801-JR-14, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 111-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1 y 20 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente Interno N° 25000232700020110001501 (19293). Actor: YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA. Asunto: Impuesto al patrimonio. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio No.1482 de fecha 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 12 de agosto de 2014, procedente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 25000232700020110001501 (19293).

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad



Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de septiembre de 2014.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

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

1. La sociedad **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA**, presentó declaración del impuesto al patrimonio por el año 2007, haciendo la liquidación por 1.010'467.000,00 pesos.
2. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN, expidió el Requerimiento Especial N° 312382008000008, mediante el cual, propuso adicionar la suma de 5.471'912.000,00 pesos, al total de patrimonio bruto. Esto generó mayor impuesto al patrimonio en la cuantía de 65'663.000,00 pesos y una sanción de inexactitud en cuantía de 105.061.000,00 pesos. Lo anterior, por no incluir cuentas por cobrar por ventas a clientes en Ecuador.
3. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes DIAN, mediante Liquidación Oficial de Revisión N° 312412009000033, modificó la declaración del impuesto de patrimonio presentada por la sociedad **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA**, determinando un mayor impuesto en cuantía de 65'663.000,00 pesos e imponiendo una sanción de inexactitud en la cuantía de 105'061.000,00 pesos.
4. La sociedad **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA**, presentó recurso de reconsideración Liquidación Oficial de Revisión.
5. La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, resolvió el recurso de reconsideración confirmando la Liquidación Oficial de Revisión.
6. La sociedad **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA**, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N° 900128, de 30 de agosto de 2010.



7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

8. Manifiesta, que la **DIAN** interpretó de manera indebida el artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente: “El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.
9. Indica, que Ecuador sería el único país facultado para gravar la cuenta por cobrar de la sociedad **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA.**, ya que ésta se encuentra en dicho país.
10. Argumenta, que el hecho de que en la República del Ecuador no se grave el patrimonio ubicado en su jurisdicción, de ninguna manera faculta a Colombia para gravarlo.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

11. Indica, que el hecho generador del impuesto al patrimonio no es otro que la posesión de riqueza al corte señalado por la ley; su base gravable corresponde al patrimonio líquido del contribuyente, de la cual sólo se pueden excluir los conceptos expresamente contemplados en el artículo 295 del Estatuto Tributario.
12. Argumenta, que las normas contenidas en la Decisión 578 se deben interpretar bajo el parámetro interpretativo contenido en el artículo 20 de dicha normativa, es decir, bajo el presupuesto de que lo que se busca es evitar la doble tributación.
13. Sostiene, que como la normativa comunitaria no regula lo referente a la situación del patrimonio en un territorio determinado, se acudió a las normas internas.
14. Agrega, que el artículo 261 del Estatuto Tributario establece que “para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos en el exterior”.
15. Manifiesta, que las cuentas por cobrar “representan un activo para el ente societario, traducidas en recursos económicos de propiedad de la empresa que le generan un beneficio en el futuro y que forman parte de un activo circulante”.
16. Arguye, que las cuentas por cobrar en Ecuador representan un derecho a favor de **YAZAKI CIEMEL FTZ LTDA**; forman parte de su patrimonio bruto. En la sociedad deudora se genera una cuenta por pagar, y de ninguna manera es un traslado de patrimonio.
17. Expresa, que en el presente caso no se aplica el artículo 17 de la Decisión 578, ya que no hay riesgo de que se presente doble tributación. Para Ecuador constituyen cuentas por pagar sin que exista la posibilidad de la doble tributación.



IV COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

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

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

19. La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

20. Se hará la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 1 y 20 de la misma normativa.

21. La corte consultante concretó su solicitud de la siguiente manera:

“Si de acuerdo con dicho artículo, las cuentas por cobrar por exportación de bienes que la demandante tiene en sociedades ubicadas en Ecuador pueden estar gravadas con el impuesto al patrimonio en Colombia”.

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

DECISIÓN 578

(...)

“Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes:

En Bolivia, Impuesto a la renta.

En Colombia, Impuesto a la renta.

En el Ecuador, Impuesto a la renta.

En el Perú, Impuesto a la renta.

En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión”.

(...)

**Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio.**

“El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.

(...)

Artículo 20.- Interpretación y Aplicación.

“La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

(...).”

VI. CONSIDERACIONES.

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

- A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino sobre las normas del derecho interno de los Países Miembros. El principio de complemento indispensable.
- B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578.
- C. Impuesto sobre el patrimonio. Las cuentas por cobrar en otros Países de la CAN. Complemento Indispensable.

A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. EI PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

24. Como quiera que en el presente proceso se planteara la aplicación de la normativa interna, resulta pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y su operatividad en relación con el principio de complemento indispensable.

25. Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP-2012:

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



26. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.
27. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
28. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
29. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:
- “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.* (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).



30. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

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

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010)”.

B. AMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA DECISIÓN 578.

31. El asunto debatido en el proceso interno tiene que ver con la aplicación de la Decisión 578 en un tema relacionado con el impuesto sobre el patrimonio. Por esta razón el Tribunal indicará el ámbito de aplicación y la finalidad de la Decisión 578.
32. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 27 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 125-IP-2010¹:

“La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).

Las características de aplicación de la Decisión 578 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:

¹ También se reiteró en las Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2013.



*“En Bolivia, Impuesto a la renta.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perú, Impuesto a la renta.”*

El inciso final del mismo artículo, prevé que la Decisión también se aplicará a otros impuestos esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los Países Miembros con posterioridad a la publicación de la Decisión en la Gaceta Oficial”.

C. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. LAS CUENTAS POR COBRAR EN OTROS PAÍSES DE LA CAN. COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

33. La corte consultante delimitó su consulta así:

“Si de acuerdo con dicho artículo, las cuentas por cobrar por exportación de bienes que la demandante tiene en sociedades ubicadas en Ecuador pueden estar gravadas con el impuesto al patrimonio en Colombia (...)”.

34. Para resolver lo anterior, el Tribunal reitera la posición asumida en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2013:

“El artículo 17 de la Decisión 578, recogido en el capítulo III de la mencionada Decisión, bajo el título de “Impuestos sobre el Patrimonio” establece que:

“Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.

La norma comunitaria regula, en consecuencia, en dicho artículo, lo atinente al impuesto al patrimonio.

El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, la riqueza de una persona, conformada por los bienes y derechos valorables económicamente.

Son contribuyentes del impuesto al patrimonio, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas, sucesiones, indivisas, los titulares de explotaciones agropecuarias, las cuentas bancarias con denominación unipersonal, etc.

(...)

La Decisión 578 no define a las “cuentas por cobrar”, sin embargo, la doctrina ha sido unánime en establecer que éstas representan derechos a reclamar, apreciables en dinero, bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras operaciones de crédito. A saber:

“Cuentas por cobrar: Son acreencias a favor de la empresa que provienen de las actividades que la empresa desarrolla, originadas de las ventas a crédito si es una empresa comercial-industrial o de las prestaciones de servicios a crédito en las empresas de servicio.”



Dichas cuentas están amparadas en facturas, son de naturaleza real y como tal pertenecen al Balance General”².

De conformidad con lo planteado, cabe, entonces, determinar si el supuesto planteado puede derivar en un caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida.

Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Se advierte que el Impuesto al Patrimonio no se encuentra establecido en la República del Ecuador. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 *eiusdem*, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece:

“Artículo 20.- Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias.”

35. Para concretar la respuesta a la consulta realizada, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 184-IP-2013, donde el Tribunal en un caso análogo fijó ciertos criterios en relación con el asunto bajo estudio:

“1- El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio será gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si en Ecuador... existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.

2- No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través

² Escuela de Administración y Contaduría. Contabilidad General. Disponible en internet: http://asset.soup.io/asset/1691/3322_Ocda.pdf



del principio de complemento indispensable, puede procurar la “solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria”; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse a la normativa interna que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que ésta no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

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 cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional. Por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última.

SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).

TERCERO: El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio será gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si en Ecuador existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable, puede procurar la “solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria”; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse a la normativa interna que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que ésta no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No.



25000232700020110001501 (19293), debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 115-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), b) y g), de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 04773-2010-0-1801-JR-CA-03. Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca mixta PIOCIDEX. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 4773-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 04773-2010-0-1801-JR-CA-03.



Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de septiembre de 2014.

Que, con auto de 10 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Díez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

I. ANTECEDENTES.

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

II. LAS PARTES.

Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

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

1. La sociedad **FARMINDUSTRIA S.A.**, solicitó el 11 de marzo de 2009, el registro como marca del signo mixto **PIOCIDEX**, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.
2. Una vez publicada la solicitud, la sociedad **JOHNSON & JOHNSON** formuló oposición sobre la base de su marca denominativa **CIDEX**, registrada en Perú bajo el certificado No. 52864, para amparar los siguientes productos de la clase 5: “soluciones desinfectantes”.
3. El 14 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002162-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.
4. El 9 de septiembre de 2009, la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.



5. El 2 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1209-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.
6. La sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.
7. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Tres de 3 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda.
8. El 11 de diciembre de 2012, la sociedad **JOHNSON & JOHNSON** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético.
11. Agrega, que el producto amparado por la marca **CIDEX** se encuentra incluido en los productos que pretende amparar el signo solicitado.
12. Sostiene, que se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos.
13. Advierte, que el **INDECOPI** en casos similares ha resuelto de manera contraria.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

14. Indica, que el elemento relevante del signo mixto es el denominativo.
15. Agrega, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico.
16. Adiciona, que la partícula **CIDEX** es de uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 5.
17. Señala, Cada caso tramitado por el **INDECOPI** tiene sus particularidades.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

18. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Tres de 3 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Afirmó que la partícula **PIO** genera una diferencia marcada que impide confusión en el público consumidor.



E. RECURSO DE APELACIÓN

19. La sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

21. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

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

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

(...)

Artículo 136

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

(...)



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

(...)”.

VI. CONSIDERACIONES.

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

- A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- C. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
- D. El análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. La marca débil.
- E. Autonomía de la oficina de registro marcario.

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

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

25. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas.

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

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

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

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

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.



- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

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

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

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

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

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

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

¹

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



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

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

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

La distintividad.

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

La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

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

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

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



La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

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

26. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto **PIOCIDEX** es confundible con la marca denominativa **CIDEX**. La corte consultante realizó la siguiente pregunta:

“1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

27. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

28. De conformidad con la consulta realizada: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

29. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.²

² **PACÓN, Ana María**, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

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



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. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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

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



Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que



conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

30. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto **PIOCIDEX** y el denominativo **CIDEX**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.
31. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 191-IP-2013:

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

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas³, logotipos⁴, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el

³ “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

⁴ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.



elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

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

La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

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

32. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **PIOCIDEX** y el denominativo **CIDEX**.



D. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS. LA MARCA DÉBIL.

33. La demandante sostuvo que se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos. El **INDECOPI** argumentó que la partícula **CIDEX** es de uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 5.
34. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011:

“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

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

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

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

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

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

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos



corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

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

35. Como quiera que el **INDECOPI** argumentara que la partícula **CIDEX** es de uso común, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.
36. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013:

"Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general⁵. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcarriamente débiles.

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

37. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

⁵ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarrio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.



Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

38. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula **CIDEX** es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

E. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO.

39. La demandante argumentó que el **INDECOPI** en casos similares ha resuelto de manera contraria. Y el **INDECOPI**, por su parte, sostuvo que cada caso tramitado tiene sus particularidades.
40. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la autonomía de la oficina de registro de marcas.
41. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:

“El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

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

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. 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. MARCA: "MONARC-M").

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

"El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁶ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad

⁶ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”⁷.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

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

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en

⁷ Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.



estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **PIOCIDEX** y el denominativo **CIDEX**, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo **PIOCIDEX (mixto)**, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

También deberá determinar si la partícula **CIDEX** es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

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° 04773-2010-0-1801-JR-CA-03, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO