



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 123-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DOLIBABY. Actor: SUSANA SZAUER DE NARANJO. Proceso Interno N° 2002-00064 (7722)	1
Proceso 129-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Marca: GALLO (mixta). Actor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A. Proceso Interno N° 2003-00330	10
Proceso 141-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 12 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 6, 15 y 19 de la misma Decisión. Expediente Interno N° 21938. Actor: "Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA"	18

PROCESO 123-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DOLIBABY. Actor: SUSANA SZAUER DE NARANJO. Proceso Interno N° 2002-00064 (7722).

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio

de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-00064 (7722).

El auto de 13 de octubre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,



Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1361 de 6 de septiembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la señora Susana Szauer de Naranjo y demandada es la Nación Colombiana representada por el Superintendente de Industria y Comercio. Interviene como tercero interesado la sociedad MATTEL INC.

2. Hechos

El 5 de noviembre de 1998, la señora Susana Szauer de Naranjo obtuvo la titularidad de la marca "DOLLY" (denominativa), concedida mediante Resolución N° 4048, para distinguir "Vestidos para muñecos, juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoración para árboles de Navidad", productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Igualmente es titular de la marca "DOLLY" (mixta) desde el 29 de noviembre de 1994, concedida por Resolución N° 48073, para distinguir "Juegos, juguetes, artículos de gimnasia no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad y vestidos para muñecas", productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad).

El 4 de agosto de 1995, la sociedad MATTEL INC. solicitó el registro de la marca "DOLIBABY" (Nominativa), para distinguir "Muñecas, vestuarios y accesorios para muñecas", productos comprendidos en la clase 28. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 442, a la que presentó observación la señora Susana Szauer de Naranjo.

Por Resolución N° 11659 de 6 mayo de 1996 el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación y negó el registro del signo DOLIBABY. La sociedad MATTEL INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución N° 1261 de 30 de enero de 2001, confirmó la resolución impugnada y, el segundo fue re-

suelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución N° 22308 de 29 de junio de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución N° 11659, declaró infundada la observación presentada, concedió el registro de la marca nominativa "DOLIBABY" a nombre de MATTEL INC. y ordenó expedir Certificado de Registro por el término de diez (10) años.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora, señora Susana Szauer de Naranjo, manifiesta que "... las marcas **DOLLY Y DOLIBABY** son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que las marcas '**DOLLY**' se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 22308 de 29 de Junio de 2001 demandada, no es posible registrar la marca **DOLIBABY**, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic). Por lo tanto es nula la Resolución meditante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico resolvió el recurso de apelación concediendo el registro de la marca '**DOLIBABY**' en la clase 28 a la sociedad **MATTEL INC.**"

De igual manera sostiene que "... en el caso que nos ocupa, en el cual no hay identidad, sino semejanza entre las marcas, la doctrina y la jurisprudencia han fijado una serie de pautas que permiten determinar la confundibilidad, o la ausencia de ella". Asimismo afirma "El cotejo marcario entre dos marcas se realiza desde tres aspectos o perspectivas: conceptual o ideológico, gráfico y fonético, tomando en consideración que basta con que exista riesgo de confusión en uno cualquiera de estos campos para que se determine la irregistrabilidad del signo solicitado".

Manifiesta "... que como salta a la vista, las marcas comparadas tienen las mismas letras iniciales. La única diferencia entre una y otra la da el sufijo **BABY**, diferencia ésta que en nada contribuye a dar distintividad a la marca posterior".

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: "... que con la expedición de la resolución 22308 de 2001 ex-



pedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”.

De igual manera sostiene que “... en los diferentes actos administrativos expedidos por esta Superintendencia y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario ... se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica”.

Siguiendo los lineamientos anteriores, “... se tiene que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘DOLIBABY’ y ‘DOLLY’, no arroja confusión, pues no presenta similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual...”.

En consecuencia, “... el acto administrativo acusado ... no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

De acuerdo al informe del consultante, la sociedad MATTEL, INC., citada en el proceso como tercera interesada en el resultado del mismo, considera que “la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca ‘DOLIBABY’ es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad ‘DOLLY’, aplicó correctamente el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así mismo señala que “... es necesario realizar el cotejo marcario según los lineamientos indicados por el Tribunal Andino en varias interpretaciones prejudiciales ... además de tener en cuenta otros factores como la presencia de elementos genéricos en los signos en conflicto explicando que la palabra ‘DOLLY’ es una palabra que en inglés significa ‘muñequita’ y que indica productos relacionados contenidos en la Clase 28 Internacional”.

CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca “DOLIBABY” se presentó el 4 de agosto de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, y no así de la Decisión 486, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así los artículos solicitados por el consultante.

Decisión 344

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

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

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



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

(...)"

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo

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

Por lo que, 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 determinación 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.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”*. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada

en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *“Seguridad Jurídica”*. En *“El derecho y la justicia”*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *“En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”*. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

En el caso de autos, la solicitud de registro de la marca DOLIBABY se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.



La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de*

sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si el signo DOLIBABY reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

III. Marcas denominativas y mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras,



palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

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, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfi-*

co, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca solicitada DOLIBABY y DOLLY nominativa y DOLLY mixta previamente registradas.

IV. Signos de fantasía

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

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

Jorge Otamendi sostiene que *“Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características ...”.* (Otamendi, Jorge. Ob.Cit. p. 29).

En este punto es necesario que el consultante determine si el signo DOLIBABY, con relación a los productos que ampara es o no un signo de fantasía.

V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,



precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

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

los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

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

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.



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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

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

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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



En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si existe o no similitud, entre DOLIBABY y DOLLY nominativa y DOLLY mixta, ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria, en materia procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de las marcas, se debe identificar cuál de sus elemen-

tos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00064 (7722), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE



Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO 129-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Marca: GALLO (mixta). Actor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A. Proceso Interno N° 2003-00330.

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2003-00330.

El auto de 10 de noviembre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1498 de 20 de septiembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercera interesada es la CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS S.A.

2. Hechos

De la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidencia que el 2 de octubre de 1995, la sociedad de PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.L. denominada anteriormente PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A. solicitó el registro del signo GALLO (mixto) para distinguir productos de la Clase 30. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 426 de 5 de enero de 1996, al que, la sociedad CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS S.A. antes DICOMEX S.A. presentó observaciones con base en su marca



figurativa, registrada, consistente en la figura de un gallo, para distinguir productos de la Clase 30, y con base en la solicitud anterior de la marca GALLO (mixta) también para la clase 30.

Por Resolución N° 27546 de 28 de octubre de 1997 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y en consecuencia negó el registro del signo GALLO (mixto), argumentando que *“En opinión de este Despacho entre la marca solicitada en registro, GALLO (MIXTA) y las marcas que le sirven de fundamento a la sociedad DICOMEX S.A., (GALLO (MIXTA) Y FIGURATIVA consistente en la figura de un gallo), existen similitudes que harían incurrir en error al consumidor, ya que en la marca GALLO (MIXTA) predomina el elemento denominativo, y en la marca FIGURATIVA el elemento gráfico evoca el concepto de la marca cuyo registro se solicita; por consiguiente estas marcas no pueden coexistir el mercado (sic). En consecuencia la marca objeto de la solicitud se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”*.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución N° 9787 de 29 de mayo de 1998, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución N° 4432 de 25 de febrero de 2003 confirmó, nuevamente, la decisión contenida en la Resolución N° 27546.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que *“... efectuado el cotejo entre las marcas GALLO (mixta) y GALLO (mixta), puede desprenderse que por el tipo de letra y la forma de la etiqueta de las marcas, no existen similitudes al grado de producir confusión o error en el público consumidor ... es evidente que las gráficas de ambas marcas son diferentes”*.

Indica que, a pesar de que los productos están ubicados en la misma clase 30 del nomenclátor *“... ellos son distintos ya que el signo solicitado pretende identificar pastas alimenticias, alimentos preparados o conservas a base de pastas alimenticias, salsas preparadas o conservadas*

para condimento de pastas alimenticias, sémolas, harina de trigo y pan rallado. El signo registrado por su parte, busca distinguir fundamentalmente arroz. Ello significa que habida cuenta de estos elementos, existen pocas probabilidades de generar confusión entre los signos objeto de examen, pues el consumidor cuenta con elementos suficientes para identificar y diferenciar uno de otro en el mercado. No hay por lo tanto, riesgo de confusión o de asociación”.

Manifiesta que la marca GALLO (mixta) ha sido registrada en el Perú donde coexiste con el signo GALLO de la sociedad DICOMEX S.A., asimismo *“... en Ecuador ... y en un gran número de países del mundo. Los productos de mi representada, han tenido amplia difusión a nivel mundial”*. Dice que *“... La marca solicitada configura un conjunto que no puede analizarse separadamente, tanto los elementos gráficos como los denominativos son fundamentales para otorgar distintividad a un signo, que en nuestro caso es un signo mixto”*.

Sostiene que *“El elemento gráfico en el caso en comento otorga unas características especiales al término solicitado GALLO, se trata de un tipo especial de letra que en color blanco y negro distingue la palabra GALLO. Encima de la expresión nominativa se presenta un gráfico constituido por un gallo. En la marca Registrada el elemento principal no es el gráfico del gallo sino el elemento nominativo expresado en un tipo de letra completamente diferente de aquel de la marca solicitada, de allí que la visión de conjunto permite observar que el signo solicitado es distinto”*.

Finalmente dice que *“En atención al principio de especialidad, en virtud del cual una marca solamente protege los productos que se indican con toda precisión en la solicitud de registro y posteriormente los productos indicados en el certificado de registro que profiera, la marca ‘GALLO’ (MIXTA) de mi representada jamás se interesó en distinguir ‘Arroz’ y en tal sentido los actos administrativos que rechazaban el registro de la marca, no se ajustan a la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina (sic), toda vez, que por un lado la marca de la Corporación General de Alimentos S.A., solamente pretende distinguir éste productos, y por el otro, la única excepción a la regla de la especialidad, está referida a las marcas notorias, y sin lugar a dudas la marca ‘GALLO’ (MIXTA) no cumple esta característica”*.



4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las Resoluciones N° 27546, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, N° 9787 expedida por la Jefe de la misma División y N° 04432 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) ... negando el registro de la marca GALLO (Mixta) en la Clase 30 internacional”. Afirma que “... es claro e inequívoco que la Decisión 486 es el ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”.

Indica que “... es evidente que, la palabra GALLO, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto el (sic) efectuar el examen de conjunto de los signos comparados ‘GALLO’ y ‘GALLO’ (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, visual y auditiva, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. Igualmente manifiesta que “... la marca ‘GALLO’ (tipo Mixta) previamente solicitada y la marca ‘GALLO’ analizadas en su conjunto en forma sucesiva y no simultánea, resulta claro que presentan semejanzas visuales y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de los productos ... el consumidor se ve expuesto a la confusión indirecta ...”.

Asimismo dice que “Es claro que no solo se trata de productos de la clase 30 internacional, si no de productos estrechamente relacionados. Los dos productos están destinados al consumo humano. Estas dos clases de productos se utilizan también en las mismas ocasiones ... En conclusión: debido a la identidad nominativa entre los signos y a la cercanía entre los pro-

ductos, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Sobre la marca notoria dice: “En lo relativo a que la marca solicitada se encuentra registrada en otros países, conviene aclarar, que actualmente no existen registros marcarios con alcance internacional y que esa circunstancia no obsta para que la Oficina Nacional Competente ... entre efectuar (sic) el análisis de registrabilidad y confundibilidad de las marcas para cada específico (sic), de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma de carácter supranacional de obligatorio cumplimiento en Colombia”.

La compañía CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS S.A., como tercera interesada, contesta a la demanda manifestando que “En el caso en cuestión, nos encontramos frente a dos marcas idénticas en donde lo que prevalece es la parte nominativa, ya que se trata de la reproducción gráfica del concepto emitido ortográficamente ... es claro que entre las marcas en cuestión existe una gran similitud lo cual implica indiscutiblemente un alto riesgo de confusión entre el público consumidor respecto al origen empresarial y a los productos que distinguen una y otra marca”.

Indica que “En conclusión tenemos, que por las semejanzas existentes entre los signos y la conexidad entre los productos que cada uno de ellos distingue, la marca GALLO (MIXTA) solicitada por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.L., no cumple con los requisitos de distintividad para ser registrada como marca”.

Sobre la marca notoriamente conocida dice “... coincidimos plenamente con lo manifestado por la División de Signos Distintivos, en sentido que dicha característica es un mecanismo de defensa para impedir el registro de una marca que reproduzca total o parcialmente a una marca notoriamente conocida, más (sic) no opera como un presupuesto para acceder a un registro marcario”.

CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-



do de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca GALLO (mixta) se presentó el 2 de octubre de 1995 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos, las normas aplicables al caso concreto y solicitadas por el consultante se encuentran bajo dicha normativa, se interpreta el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, de oficio el artículo 81 de la misma Decisión, cuyos textos se transcriben a continuación:

Decisión 344

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

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

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir a error, a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)”.

I. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de



esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si el signo GALLO (mixto) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

II. Marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

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



55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). 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, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca solicitada GALLO (mixta) y GALLO (figurativa) registrada y GALLO (mixta) previamente solicitada para registro.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124 del 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

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

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como



dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”*. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

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

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma ... El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Pro-

ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión, se deben considerar los diferentes tipos de similitud: ortográfica, fonética e ideológica, pero en el presente caso sólo corresponde considerar las siguientes similitudes:

La similitud gráfica emerge de la coincidencia visual de signos, dibujos, líneas, tipo de letras, etc. a compararse, que puede inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.



3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre GALLO (mixta) solicitada y GALLO (figurativa) registrada, es gráfica o ideológica así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determi-

nar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00330, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO



Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

PROCESO 141-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 12 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 6, 15 y 19 de la misma Decisión. Expediente Interno N° 21938. Actor: "Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA"

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Jaime Yerovi Vallejo.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

Demandante: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA.

Demandada: Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda:

La demanda fue presentada el 8 de abril del 2004 por la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la República del Ecuador.

Entre los hechos relevantes en la presente acción se destaca que: el 11 de septiembre del año 2000 la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, efectuó una importación a consumo, de pasta de soya boliviana, adquirida a una compañía con domicilio en un tercer país que no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

La Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA presentó los documentos respectivos, y entre ellos el Certificado de Origen N° 073735, emitido por el Ministro de Comercio Exterior e Inversiones de la República de Bolivia, el cual certifica que la pasta de soya importada por la compañía actora, se había producido íntegramente en Bolivia.

Con base a lo establecido en la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de la presentación del Certificado de Origen N° 073735, la mencionada compañía solicitó a la Administración Aduanera Ecuatoriana "la liberación de los derechos arancelarios causados en dicha importación", lo cual fue aceptado por lo que se otorgó la autorización de nacionalización de la mercadería y el despacho de la misma.

Posteriormente, una vez perfeccionada la importación mencionada, la Administración Aduanera Ecuatoriana de manera infundada notificó a la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, con la "Rectificación de Tributos N° 028-22-11-02-0803", fundamentándose en que el Certificado de Origen no cumplía con disposiciones señaladas en el artículo 12,



párrafo 6, artículo 15, último párrafo y artículo 19, primer párrafo, de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En la Rectificación de Tributos señalada se solicita el pago de US\$ 1.201.987,26 por concepto de derechos arancelarios.

En enero del 2003 la compañía actora interpone ante la Gerencia General de la CAE, un reclamo de impugnación a la Rectificación de Tributos mencionada, la que fue negada.

El 19 de junio del año en curso la compañía actora, fue notificada con un título de crédito, el cual asciende a un valor de US\$ 1.201.987,26.

El 24 de junio la compañía mencionada, presentó un reclamo administrativo, el mismo que suspende hasta su resolución la iniciación de la coactiva. Se propuso además un recurso de revisión que fue declarado sin lugar.

1.3. Contestación de la demanda:

La Corporación Aduanera Ecuatoriana, formula las siguientes excepciones a la demanda:

- a) La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de las acciones propuestas por el actor por no tener base legal;
- b) La Corporación Aduanera Ecuatoriana sirve al interés general y su función es la de controlar y vigilar la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por las zonas aduaneras y fronteras del país, además de la determinación y recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos, con subordinación a las leyes pertinentes;
- c) La potestad aduanera se entiende como el conjunto de derechos y atribuciones que de manera privativa ha sido otorgado legalmente a la Aduana para el efectivo desarrollo de sus funciones y sus fines;
- d) La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 12 manifiesta que *“La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen.”*

En este punto añade que si la fecha que consta en el certificado de origen es anterior a la factura, existe una clara violación a la Ley. En el caso consultado, la fecha del certificado de origen es 23 de agosto del 2000 y la fecha que consta en la factura es 30 de agosto del 2000.

El país de procedencia de la pasta de soya es Uruguay, pero fue elaborada en Bolivia.

Agrega que al momento de la nacionalización de la mercadería no fue adjuntado el certificado de origen.

Por las razones expuestas se solicita que se rechace la demanda planteada.

El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado Ecuatoriano contesta a la demanda y propone como excepciones las siguientes: la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; expresa que es procedente la resolución impugnada porque se presume legal, legítima y ejecutoriada, por ser un acto administrativo en firme, proveniente de una autoridad competente, por lo que debe cumplirse. La resolución impugnada es legal por encontrarse debidamente motivada expresando claramente sus fundamentos de hecho y de derecho.

Alega improcedencia de la demanda y falta de derecho del actor, además de la prescripción de la acción y caducidad de derecho del actor.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Se interpretará el artículo 12 de la Decisión 416 solicitado por el consultante y de oficio por ser pertinentes dentro del caso planteado, los artículos 6, 15 y 19 de la norma citada.

DECISIÓN 416

Artículo 6

“Las mercancías originarias conforme a esta Decisión y a las Resoluciones sobre requisitos específicos de origen, gozarán del Programa de Liberación, independientemente de la forma y destino del pago que realice el país importador. En tal sentido, la factura comercial podrá ser emitida desde un tercer país, miembro o no, de la Subregión, siempre que las mercancías sean expeditas directamente



de conformidad con el Artículo 9 de la presente Decisión.

En este caso, y a los efectos de la calificación del origen se seguirá el procedimiento establecido en el parágrafo del Artículo 12".

(...)

Artículo 12

"El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión.

El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión.

La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción.

La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen.

Parágrafo: Cuando las mercancías objeto del intercambio sean facturadas desde un tercer país, miembro o no de la Subregión, el productor o exportador del país de origen deberá declarar que las mismas serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y

demás datos de la empresa que en definitiva sea la que factura la operación de destino".

(...)

Artículo 15

"Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la Subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes."

(...)

Artículo 19

"Las autoridades competentes de los Países Miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas.

A efecto de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen, mantendrán en sus archivos, las copias y los documentos correspondientes a los certificados expedidos, por un plazo no inferior a tres años".

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía judicial



cial 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, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado de Creación.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: La declaración del productor y la certificación de origen. La emisión de la factura y presentación del certificado de origen. Plazos. La facultad de revisión posterior y sanciones, y la capacidad de regulación sobre la materia por parte de los Países Miembros.

4.1. La declaración del productor y la certificación de origen.

Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado.

Son criterios que se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen.

El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del origen de las mercancías, y es así como en la Decisión 416 se establecen las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.

La importancia de las Normas de Origen radica en que asegura que los beneficios del mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración.

Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen se ha expresado:

“Las Normas de Origen son importantes porque al identificar con precisión la proceden-

cia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo. Éstas son de carácter estadístico, técnico-productivo o de comercialización internacional. Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional como internacional.”¹

“Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto.

En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. Las Normas de Origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”.²

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una sentencia anterior sobre la certificación de origen expresó lo siguiente:

“...consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes.”³

El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este docu-

¹ http://www.revistatranvia.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

² <http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado>, viernes 05 de noviembre de 2004.

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de mayo del 2004. **Proceso N° 18-IP-2004**. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1086 de 25 de junio del 2004.



mento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas.

Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen.

La certificación de origen es un procedimiento administrativo que permite tener constancia de que una mercancía cumple con las condiciones que se definen en las respectivas Normas de Origen, para que el producto sea considerado originario y pueda en consecuencia, acogerse a los beneficios que por tal calidad se le dispensan.

De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de ésta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción.

Según lo determinado en el artículo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado acerca del tema en los siguientes términos:

*“El **Certificado de Origen** es un documento por el cual el productor final, o en su caso el exportador, declaran bajo juramento que la mercancía que se va a exportar ha cumplido con las exigencias que para su elaboración establecen las Normas de Origen...” (ALADI - Normas de Origen - Cuaderno N° 1, Pág. Web citada). “Este se elabora en un formulario especial por parte del exportador y se certifica por un organismo nacional competente delegado para tal fin en el país de origen. Los exportadores deben tener siempre muy en cuenta que entre los documentos de embarque de los bienes que son exigidos*

por los organismos aduaneros de cada país, deben incluirse los certificados de origen, con el fin de que los bienes por ellos amparados puedan gozar de los beneficios del Programa de Liberación. En el caso de que estos documentos no se acompañen o no se presenten cuando la mercancía vaya a ser despachada para consumo, se corre el riesgo de que las autoridades de aduana procedan al cobro de todos los gravámenes que de ordinario se imponen a los productos de que se trate y en algunos casos podría incluso configurarse alguna contravención o falta administrativa, o cuando menos, se tengan que constituir pólizas de garantía para demostrar el origen de los bienes” (Chahín Lizcano, Guillermo. Ob. Cit. p. 466, 476).

“La ALADI recomienda que todos los campos del formulario de certificado de origen, deben ser completados - salvo excepciones como la facturación desde un tercer país - respetando estrictamente lo que se solicita en cada uno, en forma legible, a máquina o con letra de molde, y sugiere también que no podrán presentar tachaduras, correcciones ni enmiendas, ya que lo contrario significaría su nulidad en el país de destino, con importantes consecuencias de naturaleza comercial, administrativa e incluso penal, para los distintos operadores que intervienen.”

(...)

“La factura comercial, la declaración jurada del productor y la certificación de origen, están estrechamente relacionadas, al extremo que se debe tener sumo cuidado en su correcta emisión, porque de su veracidad y exactitud depende que el bien originario ingrese al país importador sin ningún tipo de restricción arancelaria ni gravamen, beneficiándose de este modo del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.”⁴

Del análisis de los artículos 6 y 12 de la Decisión 416 se colige que la fecha que consta en el certificado de origen no debe ser anterior a la registrada en la factura comercial, es decir que el certificado de origen debe tener fecha coincidente o posterior, ésto debe cumplirse siempre aún en los casos en que ésta sea emitida desde un tercer país, miembro o no de la Subregión.

⁴ *Ibidem.*



Además se debe agregar que no es posible emitir un certificado de origen cuando no exista una factura previa proveniente del vendedor que acredite y detalle la mercadería objeto de la certificación de origen.

En el caso presente corresponde al consultante determinar si la fecha del certificado de origen cumple con las previsiones de la norma comunitaria.

4.2. La emisión de la factura y presentación del certificado de origen. Plazos.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional es indispensable que en toda transacción comercial se emitan facturas, que actúan como documentos de soporte de la operación económica realizada.

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define así a la factura:

“...Se entiende por factura la nota o detalle de las mercaderías vendidas que el vendedor remite al comprador con la precisa y detallada indicación de su especie, calidad, cantidad y de su precio, y con todas aquellas otras que puedan servir o ser necesarias tanto para individualizar las mercaderías mismas como para determinar el contenido y las modalidades de ejecución del contrato”.⁵

Según lo determinado por el artículo 12 de la Decisión 416 el cumplimiento de las Normas o Requisitos de Origen se verifica a través de un certificado de origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

El mismo artículo de la Decisión 416 señala que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para emitir la certificación de origen deberán contar con una declaración jurada realizada por el productor en el formato referido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.

El tercer párrafo del artículo analizado señala que el certificado deberá contener la firma del

funcionario que ha sido habilitado para tal propósito por los Países Miembros.

En el supuesto de que el productor y el exportador sean diferentes personas, éste debe proporcionar a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas, la declaración jurada de origen, en el formato referido en la comentada norma comunitaria.

La declaración emitida por el productor tiene una validez no mayor de dos años a no ser que en tiempo anterior a dicho plazo se transformen las condiciones de producción.

Es, como ya se dijo, exigencia legal claramente establecida, la de que la fecha de la certificación de origen debe ser igual o posterior a la fecha de emisión que conste en la factura comercial; la que debe ser presentada conjuntamente con el certificado de origen.

La Decisión 416 faculta la emisión de la factura comercial desde un tercer país, que puede ser miembro o no de la Subregión, para el comercio de productos originarios de los Países de la Comunidad Andina. La facturación se condiciona a que las mercancías se expidan directamente, según los términos del artículo 9 y conforme al procedimiento establecido en el artículo 12 de la misma Decisión.

La norma comunitaria en la parte final del artículo 12 señala que cuando el productor o exportador del país de origen emita factura de las mercaderías desde un tercer país, éste debe declarar que aquéllas van a ser comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos necesarios de la empresa que será la que facturará la operación de destino. El certificado de origen es el documento en el que debe constar esta declaración.

4.3. Facultad de revisión posterior y sanciones. La capacidad de regulación sobre la materia por parte de los Países Miembros.

La normativa de la Comunidad Andina en el artículo 19 de la Decisión 416, faculta a las autoridades competentes de los Países Miembros para revisar los respectivos certificados de origen en tiempo posterior al despacho a consumo o levante de la mercancía, y en los casos

⁵ Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo XI., Editorial Driskill S.A.. Buenos Aires. Argentina. 1986. Pág. 782.



que así lo amerite, tienen la potestad para aplicar las sanciones que correspondan en apego a lo establecido en la legislación nacional o interna.

La revisión implica que las autoridades competentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, puedan examinar los certificados de origen, a fin de verificar el cumplimiento cabal de todos sus requisitos, para poder detectar si existen o no, irregularidades acerca de la información relativa al origen de las mercancías.

Para poder dar cumplimiento a lo señalado en el primer párrafo del artículo 19 de la Decisión 416, es importante que las entidades de gobierno competentes o las habilitadas por ley para emitir los certificados de origen, conserven en archivos organizados, las copias y documentos que correspondan a los certificados de origen que han sido expedidos, estos instrumentos deben mantenerse por un plazo no menor a tres años.

Tanto el procedimiento para la revisión como las sanciones a ser impuestas en caso de encontrarse inconsistencias en los certificados de origen se rigen por lo que sobre el particular tenga dispuesto la ley nacional aplicable.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: Dentro del Sistema Andino de Integración las Normas de Origen, tienen por objeto regular de manera efectiva los criterios, condiciones y requisitos específicos, que debe cumplir una mercancía, en su proceso productivo, para ser considerada originaria de un País Miembro y, con tal calidad, acceder a las preferencias arancelarias correspondientes.

SEGUNDO: La Decisión 416, regula la emisión de facturas comerciales desde terceros países, para el comercio de productos considerados como originarios de los Países Miembros. Tal hecho deberá ser declara-

rado en el formulario de certificado de origen adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y las mercaderías deberán haber sido expedidas directamente.

TERCERO: El certificado de origen es el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer la calidad de originarias de las mercaderías importadas. Los datos o información contenida en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino.

CUARTO: Para la emisión de la certificación de origen por parte de la autoridad gubernamental competente o la entidad habilitada, es necesario que el productor o el exportador haga una declaración jurada acerca del origen de la mercadería que se exportará.

QUINTO: La fecha del certificado de origen no debe ser anterior a la registrada en la factura comercial, es decir, que el certificado de origen debe tener fecha coincidente o posterior, condición que debe cumplirse aún en los casos en que ésta sea emitida desde un tercer país, miembro o no de la Subregión

SÉXTO: La Decisión 416, faculta a las autoridades competentes de los Países Miembros para revisar los certificados de origen en tiempo posterior al despacho a consumo o levante de la mercancía, y les otorga potestad de aplicar las sanciones que correspondan con apego a lo establecido en la legislación nacional o la interna.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de la República del Ecuador, deberá



adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 21938, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.





