



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

| | |
|--|----|
| Proceso 121-AI-2003.- Acción ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, a causa del supuesto incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General de la Comunidad | 1 |
| Proceso 138-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y de oficio la interpretación del artículo 135 literal a) de la ya citada Decisión. Proceso Interno N° 2003-00013 (8611). Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: CERHELADO | 18 |
| Proceso 139-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: IDEAS PARA TU HOGAR. Actor: EDITORIAL TELEVISIA INTERNATIONAL S.A. Proceso Interno N° 2003-00097 (8849) | 26 |
| Proceso 145-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d) y e); 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 2 de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 797-98-LM. Actor: "SUPAN S.A." Marca: "BIMBO" | 33 |

PROCESO 121-AI-2003

Acción ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, a causa del supuesto incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General de la Comunidad.

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

VISTOS

El escrito de demanda N° SG-C-/0.5/1916/2003 y sus anexos, del 23 de octubre de 2003, reci-

do en este Tribunal el 27 del mismo mes y año, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina, representada por su Secretario General, asistido de abogado, ejerce ante este Órgano Jurisdiccional "Acción de incumplimiento contra la República del Perú por la aplicación de derechos específicos, calificados como gravamen a la importación de productos agrícolas provenientes de la Subregión" (folios 1 a 141).



El auto del 21 de enero de 2004, por el cual, una vez regularizada la demanda de conformidad con lo ordenado por auto del 26 de noviembre de 2003 (folios 142 y 143), el Tribunal la admite a trámite, ordena su notificación a la parte demandada, y reconoce personería para actuar, en representación de la parte actora, a los abogados Santiago Rojas Arroyo, Genaro Baldeón Herrera, Álvaro Gutiérrez Bendezú, Carolina Rodríguez Aguilera y Mónica Rosell Medina (folios 149 y 150).

El escrito de fecha 8 de marzo de 2004, suscrito por el Vice Ministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, asistido de abogada, recibido en este Tribunal, junto con tres anexos, vía fax, en la misma fecha, y, en original, el 17 de marzo de 2004, por el cual contesta la demanda "negándola y contradiciéndola en todos sus extremos ... por considerar que no ha existido de parte del Gobierno Peruano incumplimiento alguno de las obligaciones que conforman el ordenamiento jurídico andino" (folios 186 a 208).

El auto del 31 de marzo de 2004, a través del cual el Tribunal dispone que se tenga por contestada la demanda, por parte de la República del Perú, reconoce personería a los señores Silvia Hooker Ortega y Carlos Esteban Posada Ugas para obrar como abogados de la parte demandada, y acuerda remitir copia del escrito de contestación a la demanda, junto con sus anexos, a la parte actora (folios 209 y 210).

El auto del 31 de marzo de 2004, mediante el cual el Tribunal decide admitir las pruebas ofrecidas y consignadas en autos por la parte actora, en la oportunidad de la introducción de la demanda, y por la parte demandada, en la oportunidad de la contestación, así como no abrir el período probatorio. Además, dispone que se celebre audiencia pública en la causa, a cuyo efecto fija el lugar y la fecha del acto (folios 216 y 217).

Las pruebas que obran en autos, los alegatos expuestos en la audiencia pública celebrada el 20 de mayo de 2004, los escritos de conclusiones y las demás actuaciones que cursan en el expediente.

I. De la demanda

La Secretaría General de la Comunidad Andina solicita en su demanda el pronunciamiento del

Tribunal "con respecto al incumplimiento objetivo de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el cual está incurriendo la República del Perú al cobrar derechos específicos calificados como gravamen a las importaciones de varios productos agrícolas provenientes de la Subregión, con lo cual vulnera el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 72, 73 y 77 (sic) del Acuerdo de Cartagena en el texto codificado a través de la Decisión 563 de la Comisión y las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General". Pide asimismo que se ordene a la República del Perú el restablecimiento del ordenamiento comunitario infringido y que se le condene en costas.

La actora fundamenta su petitorio en las siguientes razones de hecho:

Que "Mediante comunicación de fecha 5 de abril de 2000 ... el Gobierno de Colombia solicitó a la Secretaría General ... su intervención en torno a la posible imposición de gravámenes al comercio de azúcar por parte del Perú, mediante la aplicación del Decreto Supremo N° 0016-91-AG ... de fecha 30 de abril de 1991, publicado con fecha 2 de mayo de 1991 en el Diario Oficial El Peruano. El Gobierno de Colombia manifestó en su petición que 'mediante el Decreto Supremo N° 0016-91-AG, el Gobierno del Perú estableció un derecho específico a la importación de algunos productos agrícolas provenientes de todos los países, sin excepción alguna, inclusive aquellos con los cuales el Perú tenía celebrados Acuerdos Comerciales con ventajas arancelarias. Esto último incluye a las importaciones de los países de la Comunidad Andina'; que el 16 de mayo de 2000, "la Secretaría General ... mediante comunicación SG-F/ 4.2.1/1086/2000 ... puso en conocimiento del Gobierno del Perú el inicio del procedimiento de investigación para calificar si el cobro del derecho específico a la importación del azúcar constituye un gravamen a la luz del artículo 72 (actual 73) del Acuerdo de Cartagena, concediéndole un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles para la presentación de sus descargos"; que el 21 de junio de 2000, "el Gobierno del Perú remitió sus descargos ... mediante el fax 433-2000-MITINCI/VMINCI-DNINCI ... señalando básicamente que los derechos específicos aplicados a las importaciones del azúcar a los Países Miembros estarían amparados en la supuesta suspensión del artículo 75



(actual artículo 76) del Acuerdo de Cartagena, al haberse adoptado la Decisión 414”.

Que el 9 de agosto de 2000, “la Secretaría General emitió la Resolución 419, publicada el 11 de agosto de 2000 ... en la cual se determinó que el cobro de derechos específicos por parte del Gobierno del Perú, establecido mediante el Decreto Supremo N° 0016-91-AG de fecha 30 de abril de 1991, actualizado por el Decreto Supremo 083-98-FF de fecha 5 de agosto de 1998, a las importaciones de ciertos productos originarios de los Países Miembros allí mencionados, constituye un ‘gravamen’ a los efectos del Capítulo V (actual VI) sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena. En la Resolución, se concedió al Gobierno del Perú un plazo máximo de veinte (20) días calendario para el levantamiento del gravamen ... sin que dicho Gobierno haya cumplido con levantar el gravamen existente”; que “... el Gobierno del Perú interpuso, dentro del término legal ... recurso de reconsideración contra la Resolución 419”; que el 30 de enero de 2001, “la Secretaría General emitió la Resolución 473, publicada el 2 de febrero de 2001 ... en la cual declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno del Perú ... En la misma Resolución 473, la Secretaría General reconsideró de oficio el criterio de la Resolución 419 en la parte que excluía a los niveles de los derechos específicos variables del Perú vigentes al 30 de julio de 1997 del ámbito de la Decisión 414, de acuerdo con el detalle contenido en la Resolución 473”.

Que el 17 de abril de 2001, “la Secretaría General emitió la nota de observaciones SG-F/2.1/0698/2001 dirigida al Gobierno del Perú ... en la cual señaló que al continuar limitando las importaciones de los productos del maíz, arroz, azúcar y lácteos, procedentes u originarios de la Subregión aplicando derechos específicos, calificados como gravamen al comercio por las Resoluciones 419 y 473, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado del Tribunal, del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 419 y 473, otorgándole a dicho Gobierno un plazo de diez (10) días hábiles ... para que formulara los descargos correspondientes”; que el 22 de junio de 2001, “se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 115-2001-EF ... emitido el 21 de junio de 2001, que

establece el Sistema de Franja de Precios para las importaciones de diversos productos agropecuarios tales como arroz, maíz, azúcar y lácteos, con el fin de aplicar derechos variables adicionales y rebajas arancelarias cuando los precios internacionales de referencia sean inferiores o superiores a determinados niveles de precio piso y techo, respectivamente”; y que el 13 de julio de 2001, “la Secretaría General emitió la Resolución 529 ... que contiene el Dictamen 08-2001 de Incumplimiento, por el cual se consideró que la conducta del Gobierno del Perú al continuar aplicando derechos específicos a las importaciones de los Países Miembros, representa un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ... Posteriormente a la adopción del Dictamen, el Gobierno del Perú ha continuado aplicando los derechos específicos, según lo demuestran los siguientes dispositivos adoptados ... Con fecha 18 de agosto de 2002, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 124-2002-EF ... que modificó el Decreto Supremo N° 115-2001-EF ... Con fecha 27 de setiembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 153-2002-EF ... que modifica el Anexo I del Decreto Supremo N° 115-2002-EF (sic), para los productos leche y azúcar, y sustituye la Tabla Aduanera de Azúcar ... Con fecha 15 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 174-2002-EF ... que modifica el Anexo I del Decreto Supremo N° 115-2002-EF (sic), en referencia al producto ‘Leche’ ... Con fecha 27 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 184-2002-EF ... mediante el cual se modificó el artículo 7 de éste último ... Con fecha 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 197-2002-EF ... que modifica el artículo 8 del mismo, así como el Anexo I en referencia al producto ‘Leche’ y productos vinculados ... Con fecha 24 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 090-2003-EF ... que prorrogó la vigencia de las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y Lácteos y la Tabla Aduanera del Azúcar, a que se refieren los DD.SS. N° 001 y 153-2002-EF”.

En consecuencia, la actora denuncia la infracción, por la parte demandada, de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena (codificado mediante Decisión 563 de la Comisión), de



las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General, y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.

En cuanto a la denuncia de infracción de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo, la Secretaría General alega en resumen que “la aplicación de cualquier tipo de gravamen -con excepción de las tasas que correspondan al costo aproximado de los servicios prestados- que haya sido declarado como tal por la Secretaría General en ejercicio de la potestad que le confiere el Acuerdo de Cartagena, constituye en sí misma una vulneración del artículo 73 del Acuerdo ... Conforme se menciona ... en las Resoluciones 419 y 473, la elevación de los niveles de dichos gravámenes o la ampliación de su ámbito con respecto a los existentes a la fecha de adopción de la Decisión 414 ... dificulta las importaciones, las cuales resultan encarecidas por el mayor costo en que tienen que incurrir los importadores para cumplir con tal exigencia. Por ello, el cobro constituye una medida contraria al Programa de Liberación, un gravamen al comercio y, en consecuencia, una vulneración de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena en el texto codificado en la Decisión 563”.

En cuanto a la supuesta infracción de las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General, la demandante denuncia que el Perú, “al continuar aplicando derechos específicos a las importaciones de los Países Miembros en magnitudes y ámbito superiores a las señaladas en la Resolución 473, contraviene obligaciones derivadas del Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena”; que las Resoluciones 419 y 473 “forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”, invocando al efecto los artículos 1, literal d, del Tratado de Creación del Tribunal, y 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. Con apoyo en las sentencias dictadas por el Tribunal en los expedientes N° 03-AI-96 y 43-AI-99, la actora advierte que “el Tribunal Andino ha considerado improcedentes las argumentaciones y pruebas presentadas por un País Miembro en una acción de incumplimiento, dirigidas a pretender justificar que la medida calificada por la Secretaría General no constituye una restricción o un gravamen al comercio”. La demandante sostiene además que “La Resolución 419 resolvió que la medida adoptada por el Gobierno de Perú no se encuentra amparada en el ordenamiento jurídico andino y que la sujeción de las operaciones de importa-

ción a una medida como la aludida constituye un recargo de efecto equivalente a un derecho aduanero, por lo cual se ubica dentro de lo que el artículo 72 del Acuerdo (actual artículo 73)-define como gravamen y debe eliminarse su cobro para las importaciones originarias de los Países Miembros”; que “la Resolución 473 ... rectificó el razonamiento de la Resolución 419, declarando como gravámenes contrarios al Capítulo V (actual VI) sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, los nuevos derechos específicos aplicados por el Gobierno del Perú a importaciones originarias del resto de la subregión, así como el incremento en cobertura o incidencia de los vigentes a la fecha de adopción de la Decisión 414”; y que “la Resolución 473, modificatoria de la 419, es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de su publicación ... por lo que al no haber levantado el gravamen al comercio intrasubregional calificado en las Resoluciones 419 y 473 la República del Perú está infringiendo normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, particularmente el programa de liberación ... así como las propias Resoluciones 419 y 473”.

Y en cuanto a la denuncia de infracción del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad, la Secretaría General, sobre la base de las sentencias dictadas por el Tribunal en los expedientes N° 03-AI-98 y 05-IP-89, argumenta que “la República del Perú, al realizar el cobro de los derechos específicos en magnitudes superiores a las vigentes a la fecha de entrada en vigor a la Decisión 414, sobre las importaciones de los productos señalados, descatando las Resoluciones de la Secretaría General, ha incurrido en incumplimiento del artículo 4 del Tratado del Tribunal ...”.

II. De la contestación a la demanda

La República del Perú, representada por el Vice Ministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, contestó la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos ... por considerar que no ha existido de parte del Gobierno Peruano incumplimiento alguno de las obligaciones que conforman el ordenamiento jurídico andino”.

A su juicio, “la materia controvertida en este procedimiento es la determinación de cual es el arancel base que el Perú está facultado y se encuentra obligado a consignar, a efectos de apli-



car la desgravación prevista en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

En este contexto, la parte demandada alega que “El 30 de abril de 1991 el Ministerio de Agricultura emite el D.S. 0016-91-AG”, en el cual establece “un derecho específico a la importación de algunos productos agrícolas ... el derecho específico será aplicado a las importaciones provenientes inclusive de aquellos países con los que el Perú haya celebrado Acuerdos Comerciales con ventajas arancelarias ... hasta 1997 el Perú aplicaba la totalidad de los derechos específicos a la importación de los productos provenientes de los territorios de sus socios comerciales, incluyendo a los Países Miembros de la CAN”; que en el Protocolo de Sucre, de junio de 1997, “se prevé la aplicación inmediata de su Primera Disposición Transitoria”; que, en cumplimiento del Protocolo, “el 30 de julio de 1997 la Comisión ... aprueba la Decisión 414, Perfeccionamiento de la Integración Andina. Dicha Decisión, establece el programa de liberación aplicable al comercio entre el Perú y sus socios andinos”; y que “... en fechas posteriores el gobierno del Perú, actuando dentro de los alcances de lo dispuesto en el Artículo 1° de la Decisión 414 modifica el Sistema de Derecho Específico estableciendo un Sistema de Franja de Precios aplicable a las importaciones de diversos productos agropecuarios. Dicho Sistema ha sido modificado y actualizado en sucesivas oportunidades, sin que ello constituya una violación de lo dispuesto en la Decisión 414”.

La demandada apoya su defensa en las razones siguientes:

Que la Decisión 414, al fijar el cronograma de desgravación en su artículo primero, “estableció que la misma se aplicaría sobre la base de los ‘gravámenes’ aplicados por el Perú a la importación de productos provenientes de terceros países”.

Que la Comisión, en ejercicio de las facultades que le otorgó el Protocolo de Sucre, “definió los términos del Programa de Liberación para el Perú, determinando que el Perú desgravaría gradualmente las subpartidas señaladas en los siete anexos de la Decisión 414, sobre la base de la totalidad de los gravámenes que aplica a las importaciones de países de fuera de la subregión”.

Que “El Perú cuenta en la actualidad con cuatro niveles de Derechos Ad Valorem CIF, con tasas

que van desde el 4%, el 7%, el 12% y el 20% ... cuenta una sobretasa del 5% que afecta a un grupo de partidas arancelarias, pertenecientes a los niveles de Derechos Ad Valorem del 7%, 12% y 20% ... existe actualmente un mecanismo llamado Sistema de Franjas de Precios (anteriormente Derechos Específicos Variables), mediante el cual un reducido grupo de partidas están sujetas a una sobretasa variable según las fluctuaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos. Cabe destacar que estas partidas se encuentran comprendidas dentro del grupo de partidas gravadas con la sobre tasa fija del 5%”; que éste es “el conjunto de derechos aduaneros que el Perú aplica a las importaciones de terceros países, al momento de despacho a consumo, constituyéndose en gravámenes de acuerdo a la definición contenida en el referido Capítulo V del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena”, por lo que “... desde la aprobación de la Decisión 414 el Perú aplica las preferencias acordadas en el cronograma de desgravación, a las importaciones provenientes de los Países Miembros, sobre la base de la totalidad de gravámenes aplicados a terceros países”.

Que “... ante las presiones de los exportadores andinos y a pesar de haber sostenido la legalidad de la conducta peruana, la Secretaría General cambiando de posición, inicia un procedimiento de investigación para la calificación como ‘gravamen’ del cobro de los derechos específico (sic) variables sumados al arancel como arancel base para la desgravación de las preferencias contempladas en la Decisión 414 de la Comisión ... Esta investigación dio lugar a la adopción de la Resolución 419 ... en esta Resolución la Secretaría General no discrimina entre si el Perú cobra estos derechos a las importaciones andinas sin aplicarles la rebaja arancelaria o si estas importaciones se diferencian de las de terceros países, en virtud de la desgravación con la que se benefician”; y que “la misma Secretaría General reconoce la situación especial en la que se encuentra el Gobierno del Perú dentro del Programa de Liberación”, invocando al efecto un párrafo del texto de la Resolución 441.

Que “el entonces artículo 75 del Acuerdo de Cartagena se refiere al Programa de Liberación en su totalidad, es decir, al Capítulo V del Acuerdo, y no hace distinción alguna entre los diferentes artículos que conforman dicho Capítulo, siendo que éste abarca todo lo relacionado con la eliminación de gravámenes y restriccio-



nes en general ... las definiciones de estos conceptos, el principio de trato nacional en lo que se refiere al comercio intrasubregional, etc. ... el ex artículo 71 del Acuerdo al establecer que la finalidad del Programa de Liberación, que es la eliminación de los gravámenes y las restricciones que recaigan sobre las importaciones intrasubregionales andinas, no hace ningún distinción entre los distintos tipos de gravámenes ni de restricciones, mucho menos se circunscribe al tema de la desgravación arancelaria únicamente”.

Que “... la situación de Perú en el Programa de Liberación consagrado en el Acuerdo, no es la misma que la de sus demás socios andinos, en la medida en que efectivamente se encuentra habilitado para establecer gravámenes en virtud de la Decisión 414 ... Por otro lado ... no es cierto que la reprogramación de la liberalización comercial se refiera únicamente al componente arancelario fijo, ya que la habilitación concedida por el Protocolo de Sucre, versa sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, que abarca mucho más que solo la desgravación arancelaria”; y que “... la desgravación arancelaria se aplica necesariamente y en todos los casos sobre un arancel base, que en el presente caso quedó meridianamente establecido en el último párrafo del artículo 1° de la Decisión 414, es decir, sobre la totalidad de los ‘gravámenes’ aplicados a terceros países al momento de despacho a consumo. Dicha norma, que no fue objetada ni demandada de nulidad no hace distinción alguno sobre cuales gravámenes son los incluidos y cuales no, como pretende hacer creer la Secretaría General de la CAN, al invocar en sus distintas Resoluciones citas del Tribunal, que si bien sientan precedentes por demás válidos, no son de aplicación al presente caso”.

Que “la Secretaría General reconoció la legalidad de los actos del Perú, al aplicar el cronograma de desgravación sobre la totalidad de los gravámenes aplicables a terceros”, a cuyo efecto la demandada cita párrafos del “... documento SG/Propuesta 9 del 15 de mayo de 1998 sobre Propuesta de la Secretaría General sobre Aclaración de los Alcances del Último Párrafo del Artículo 1 de la Decisión 414”.

Que, en el procedimiento correspondiente al recurso de reconsideración ejercido por la República del Perú contra la Resolución 419, “la Secretaría General ... cambia su razonamiento

acogiendo en parte los planteamientos del Perú con relación a la legalidad de la utilización como arancel base para la desgravación de las preferencias del Programa de Liberación de la Decisión 414, a los derechos *Ad Valorem* (sic) más los derechos específicos variables, pero limitando esta excepción al Programa de Liberación, a la aplicación de los derechos vigentes al 30 de julio de 1997, fecha en que entró en vigencia la Decisión 414 ... Sin embargo, los alcances del último párrafo del Artículo 1° de la Decisión 414 son por demás precisos, al señalar que las preferencias se aplican sobre los ‘gravámenes’ aplicados a terceros países, siendo inequívoco que los gravámenes aplicados a terceros países comprenden el arancel *ad valorem*, las sobretasas fijas y en los casos que corresponde, los derechos variables ... Cualquier otra interpretación, no hace más que desvirtuar el texto y el espíritu de la Decisión 414, en cuyo proceso de negociación se explicitó de manera clara y transparente la necesidad de establecer un arancel base que incluyera la totalidad de gravámenes, reconociendo a favor de nuestros socios andinos, la ventaja de ser los únicos países a quienes se les desgravan los aranceles fijos, incluidas las sobretasas y los derechos variables”.

Que “sobre la supuesta iniquidad que se genera al contemplar en el arancel base para la desgravación de los márgenes de preferencias de la Decisión 414 ... a nuestro entender, no existe tal iniquidad en la administración del Programa de Liberación, en la medida en que los términos en que fueron negociados el Protocolo de Sucre y la Decisión 414 cubrieron las necesidades manifestadas por cada uno de los Países Miembros ... en el supuesto negado que éste sea un caso de iniquidad entre los socios andinos, la misma Secretaría General ha reconocido a través del documento SG/Propuesta 9, que la Decisión 414 se refiere a la aplicación de gravámenes en general, incluyendo las sobretasas fijas; razón por la cual con el establecimiento de sobretasas por parte de Perú dentro de estos parámetros no implicaría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino”.

Y que “No existiendo prohibición expresa alguna, dentro del marco legal que rige para el Perú (y no para el resto de los Países Miembros), no cabe restringir su derecho de aplicar sobretasas a la importación de productos y a partir de estos aplicar los márgenes de preferencia a los Países Miembros de la Comunidad Andina ... La



pretensión de la Secretaría General de restringir la aplicación del cronograma de desgravación establecido mediante la Decisión 414, a los derechos arancelarios sin incluir la totalidad de gravámenes aplicados por el Perú, contraviene abiertamente el Programa de Liberación aplicable al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros ...”.

Por las razones que anteceden, la República del Perú solicita al Tribunal que tenga “por contestada la demanda presentada por la Secretaría General y que en sentencia definitiva declare expresamente que el Gobierno del Perú, al aplicar los márgenes de desgravación sobre los gravámenes aplicados a terceros países, cumple con las disposiciones del ordenamiento jurídico andino, específicamente con las disposiciones acordadas en la Decisión 414, no existiendo por tanto ningún incumplimiento de la normativa andina por parte del gobierno del Perú”.

3. De las pruebas

Obran en autos, a título de pruebas promovidas por la parte actora, los siguientes elementos documentales: copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 814, del 9 de julio de 2002, que contiene el texto de la Decisión 530 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, relativa a la “Elección de Secretario General de la Comunidad Andina” (folios 147 y 148); copia simple de la comunicación suscrita por la Ministra de Comercio Exterior de la República de Colombia, del 4 de abril de 2000, dirigida al Secretario General de la Comunidad Andina (folios 19 a 24); copia simple del Decreto Supremo N° 0016-91AG, por el cual “Se establece un derecho específico a la importación de productos alimenticios clasificados” (folios 26 a 30); copia simple de la comunicación SG-F/4.2.1/1086/2000, del 16 de mayo de 2000, dirigida por la Secretaría General al Gobierno de la República del Perú, relativa al “Inicio de investigación a Perú por posibles gravámenes a la importación de azúcar originaria de los Países Miembros de la Comunidad Andina”, y copia anexa de la solicitud formulada por la Ministra de Comercio Exterior de la República de Colombia, del 4 de abril de 2000 (folios 32 a 39); copia simple e incompleta del FACSÍMIL N° 433-2000-MITINCI/VMINCI-DNINCI, del 21 de junio de 2000, dirigido por el Gobierno del Perú a la Secretaría General de la Comunidad, en respuesta a la comunicación SG-F/4.2.1/1086/2002

(folio 41); copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 591, del 11 de agosto de 2000, que contiene el texto de la Resolución 419 de la Secretaría General, relativa a la “Calificación de la medida adoptada por el Gobierno de Perú consistente en la aplicación de un derecho específico a la importación de azúcar y otros originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina como gravamen al comercio” (folios 43 a 50); copia simple del FACSÍMIL N° 337-2000-MITINCI/VMTINCI, del 22 de septiembre de 2000, por el cual el Gobierno del Perú recurre en reconsideración contra la Resolución N° 419 (folios 53 a 57); copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 635, del 2 de febrero de 2001, que contiene el texto de la Resolución 473 de la Secretaría General de la Comunidad, decisoria del “Recurso de Reconsideración presentado por el Gobierno de Perú contra la Resolución 419 de la Secretaría General” (folios 59 a 80); copia simple de la Nota de Observaciones SG-F/2.1/00698/2000, del 17 de abril de 2001, dirigida por la Secretaría General de la Comunidad al Gobierno del Perú, a propósito de la observancia de las Resoluciones N° 419 y 473 de la Secretaría General (folios 82 a 85); copia simple de la comunicación N° SG-X/2.1/0529/2001, del 26 de abril de 2001, dirigida por la Secretaría General a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador, en relación con la Nota de Observaciones N° SG-F/2.1/0698/2001 (folios 87 a 101); copia simple y parcial del Diario Oficial El Peruano, del 22 de junio de 2001, contentivo del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, destinado a establecer el “Sistema de Franja de Precios aplicable a las importaciones de diversos productos agropecuarios” (folios 103 a 108); copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 688, del 16 de julio de 2001, que contiene la Resolución 529 de la Secretaría General de la Comunidad, relativa al Dictamen 08-2001 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena (folios 110 a 113).

La actora acompañó igualmente copia simple de una página del Diario Oficial El Peruano, del 18 de agosto de 2002, que contiene el Decreto Supremo N° 124-2002-EF, modificatorio del “decreto que estableció el Sistema de Franja de Precios aplicable a las importaciones de diversos productos agropecuarios” (folio 115); copia simple de una página del Diario Oficial El Perua-



no, del 27 de septiembre de 2002, contentivo de parte del Decreto Supremo N° 153-2002-EF, modificatorio del "Anexo I del D.S. N° 115-2001-EF para los productos leche y azúcar y sustituyen la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el D.S. N° 001-2002-EF" (folio 117); copia simple de una página del Diario Oficial El Peruano, del 15 de noviembre de 2002, contentivo del Decreto Supremo N° 174-2002-EF, modificatorio del "Anexo I del D.S. N° 115-2001-EF que aprobó el Sistema de Franja de Precios en lo referido al producto 'Leche' " (folio 119); copia simple de una página del Diario Oficial El Peruano, del 27 de noviembre de 2002, contentivo del Decreto Supremo N° 184-2002-EF, modificatorio del "D.S. N° 115-2001-EF en lo referido a la publicación de los Precios CIF de Referencia" (folio 121); copia simple de una página del Diario Oficial El Peruano, del 30 de diciembre de 2002, modificatorio del "Anexo I del Decreto Supremo N° 115-2001-EF ..." (folio 123); copia simple y parcial del Diario Oficial El Peruano, del 25 de junio de 2003, que contiene el Decreto Supremo N° 090-2003-EF, relativo a la prórroga de la "vigencia de las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y Lácteos y la Tabla Aduanera del Azúcar, a que se refieren los DD.SS. N°s. 001 y 153-2002-EF" (folios 125 a 127); copia simple y parcial del Diario Oficial El Peruano, del 13 de agosto de 1999, contentivo del Decreto Supremo N° 133-99-EF, que modifica "los DD. SS. N°s. 114-93 y 133-94-EF y actualizan Tablas Aduaneras aplicables a la importación de maíz, arroz, azúcar y lácteos" (folios 129 a 131); copia simple de la comunicación SG-F/4.2.1/1084/2000, del 16 de mayo de 2000, dirigida por la Secretaría General al Gobierno de la República de Colombia, relativa al "Inicio de investigación a Perú por posibles gravámenes a la importación de azúcar originaria de los Países Miembros ..." (folios 133 y 134); copia simple de la comunicación suscrita por la Ministra de Comercio Exterior de la República de Colombia, del 13 de junio de 2000, dirigida al Director General de la Comunidad Andina (folio 136); y copia simple de la comunicación suscrita por el Director de Integración del Ministerio de Comercio Exterior de la República de Colombia, del 18 de septiembre de 2000, dirigida al Secretario General de la Comunidad Andina, junto con anexos, para referir que el Gobierno del Perú "continúa cobrando el Derecho Específico en mención, de acuerdo con la información suministrada por Asocaña" (folios 138 a 141).

También obran en autos, a título de anexos al escrito de contestación a la demanda, consignados por el representante de la República del Perú, los siguientes elementos documentales: copia simple del documento SG/Propuesta 9/ Rev.1, del 23 de noviembre de 1998, contentivo de la "Propuesta de la Secretaría General sobre aclaración de los alcances del último párrafo del artículo 1 de la Decisión 414" (folios 197 a 206); copia simple de una página del Diario Oficial El Peruano, del 5 de diciembre de 2003, contentiva de la Resolución Suprema N° 034-2003-MINCETUR, mediante la cual se designa "Viceministro de Comercio Exterior" (folio 207); y copia simple del Oficio N° 16-2004-MINCETUR/DM, del 14 de enero de 2004, por el cual el Ministro de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú se dirige a este Tribunal para manifestar su voluntad de "otorgar poder amplio y general al señor Pablo de la Flor Belaunde (sic), Viceministro de Comercio Exterior, en quien delego las funciones suficientes de representación para suscribir en nombre del Perú, comunicaciones y escritos, así como de participar en todos actos (sic) procesales que se lleven ante esa Corporación" (folio 208).

4. De las conclusiones de las partes

4.1. De las conclusiones de la parte actora

La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante comunicación SG/C/0.5/1037/2004, del 28 de mayo de 2004, recibida vía fax en la misma fecha, y en original el 31 de mayo del mismo año (folios 233 a 248), ratifica los alegatos y el petitorio formulados en su demanda. La actora precisa que "la declaratoria de incumplimiento demandada por la Secretaría General no tiene relación alguna con las Resoluciones 474, 475 y 698, como erróneamente señala la República del Perú en su contestación a la demanda. Estas Resoluciones se refieren a otros gravámenes que está aplicando el Perú y que se encuentran en conocimiento del Tribunal en un proceso distinto (133-AI-2003)"; que "lo que corresponde verificar en el proceso es, en pocas palabras, si la República del Perú aplicó o no los derechos específicos que se identifican en las Resoluciones 419 y 473, y si la República del Perú procedió o no a levantarlos en el plazo concedido ... Si el Perú continuó aplicando esos derechos específicos, calificados como gravamen ... -como efectivamente ocurrió y persiste en la actualidad-, entonces se habrá producido un flagrante



incumplimiento al ordenamiento jurídico andino”; y que “La República del Perú tuvo la oportunidad para discutir los criterios esgrimidos por la Secretaría General en las Resoluciones 419 y 473, en el marco de una acción de nulidad. Al no haberlo hecho, ha consentido dichas Resoluciones las cuales han quedado definitivamente firmes por haberse cumplido el plazo de caducidad previsto en el artículo 20 del Tratado del Tribunal ...”.

La actora insiste en la improcedencia de los argumentos de la demandada, toda vez que, a su juicio, “el objeto de la acción interpuesta ... no es el incumplimiento de la Decisión 414, sino de las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General, de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 4 del Tratado del Tribunal ...”.

4.2. De las conclusiones de la parte demandada

El Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú envía, junto con el FACSIMIL N° 359-2004-MINCETUR/VMCE/DNINCI, del 28 de mayo de 2004, el escrito de conclusiones de la parte demandada (folios 223 a 232). En el escrito citado, el Gobierno de la República del Perú ratifica los alegatos que formulara en la oportunidad de la contestación a la demanda, reitera que “la aplicación del sistema de derechos variables no constituye un incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”, e insiste en “... solicitar a través de esa Honorable Corporación que la Secretaría General presente las transcripciones de las negociaciones que dieron lugar la (sic) adopción del Protocolo de Sucre así como la expedición de la Decisión 414, las cuales que (sic) obran en poder de ese Órgano Técnico”.

Sobre la base de los alegatos y pruebas que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONSIDERANDO

Que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 23 del Tratado de Creación del Tribunal, y 4 y 107 de su Estatuto, este Tribunal es competente para conocer de la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú;

Que el procedimiento a que ha dado lugar la acción de incumplimiento ejercida ante este Tribunal se ha desarrollado en debida forma, sin que se observe la existencia de vicios que invaliden lo actuado;

Y que el procedimiento se encuentra en el estado de dictar sentencia, por lo que este Tribunal procede a juzgar la controversia sobre la base del examen de los siguientes elementos de hecho y de derecho:

I. Calificación de la medida unilateral de un País Miembro como constitutiva de gravamen o restricción al comercio intrasubregional

El Acuerdo de Cartagena establece el objeto del Programa de Liberación, cual es “eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro” (artículo 71, actual 72), precisa lo que ha de entenderse por “gravámenes” y “restricciones de todo orden” (artículo 72, actual 73), así como el tipo de medidas que se encuentran excluidas de tales conceptos, y atribuye competencia a la Secretaría General para determinar, de oficio o a petición de parte, cada vez que sea necesario, “si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye ‘gravamen’ o ‘restricción’ ” (artículo 73, actual 74).

Se trata de una competencia que, a juicio del Tribunal, constituye un instrumento relevante “para que la Secretaría General cumpla con una de sus funciones esenciales para la buena marcha del proceso de integración, como es la de velar por el cumplimiento y cabal aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. No podría cumplir la Secretaría con esta función esencial si no se le hubiera dotado ... de la facultad emanada directamente del Tratado para determinar cuándo una medida adoptada por cualquiera de los Países Miembros en forma unilateral constituye gravamen o restricción al comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 01-AN-97, del 26 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo del mismo año). Y “Como quiera que la Resolución que profiera la Secretaría General para emitir la calificación correspondiente es susceptible ... de discusión judicial respecto de su legalidad, la cual se cumple ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad



Andina, es este organismo, en último término, el llamado a definir cuándo la medida unilateralmente adoptada constituye gravamen o restricción” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-AN-99, del 24 de septiembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, de 20 de diciembre del mismo año).

De conformidad con el artículo 54 de la Decisión 425 de la Comisión, contentiva del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la calificación de la medida unilateral de un País Miembro como gravamen o restricción al comercio, por parte del citado órgano comunitario, deberá constar en una Resolución que, a tenor del artículo 1, literal d, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, formará parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, será directamente aplicable en los Países Miembros (artículo 3) y los obligará a adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar su cumplimiento (artículo 4), salvo que este Tribunal, con fundamento en la competencia que tiene atribuida (artículo 17), pronuncie, de ser el caso, su nulidad.

La emisión de la providencia calificadora deberá ser precedida del procedimiento contemplado en la citada Decisión 425, en la cual se dispone: “**a)** que la investigación podrá iniciarse por queja o noticia proveniente de cualquiera de los Países Miembros, de algún particular interesado o de oficio por la Secretaría General, la cual debe solicitar explicación al País Miembro respectivo acerca de la naturaleza y contenido de la medida acusada de constituir gravamen o restricción; **b)** que debe pedirse a los demás Países Miembros su opinión acerca de la referida medida; y **c)** que la definición que se adopte debe constar en resolución debidamente motivada en la que se haga alusión expresa a las razones por las cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio, se determine un plazo compatible con la urgencia del caso para que el País Miembro señalado retire el gravamen o restricción y se identifiquen las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se estarían incumpliendo, de no retirarse el gravamen o restricción. El cumplimiento del procedimiento ... es de gran trascendencia pues con él se garantiza tanto el derecho de defensa del país que ha impuesto la medida como el derecho de opinar sobre ella que asiste a los demás Países Miembros, cuyos exportadores tendrían que soportarla” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-AN-99, ya citada).

Se observa en el caso de autos que, en fecha 4 de abril de 2000, la Ministra de Comercio Exterior de la República de Colombia participó a la Secretaría General de la Comunidad que “Mediante el Decreto Supremo No. 0016-91-AG, del 2 de mayo de 1991, Perú estableció un Derecho Específico a la importación de algunos productos agrícolas provenientes de todos los países, sin excepción alguna, inclusive aquellos con los cuales el Perú haya celebrado Acuerdos Comerciales con ventajas arancelarias. Esto último, incluye a las importaciones de los países de la Comunidad Andina, tal y como lo viene realizando el Perú para las importaciones procedentes de Colombia. Un ejemplo de cómo el Perú aplica los Derechos Específicos para productos sujetos al programa de desgravación establecido en la Decisión 414, del 31 de julio de 1997, es el del azúcar, subpartidas arancelarias 17.01.11.90.00, 17.01.12.00.00 y 17.01.99.00.90, las cuales son objeto de tales Derechos, entre otros productos ... De acuerdo con información anexa de la empresa colombiana CIAMSA exportadora de este producto al Perú, se pudo establecer la forma como ese país aplica la desgravación arancelaria al azúcar, conforme a la Declaración de Importación correspondiente a un embarque de 27 TM del 11 de diciembre de 1999 ... Para comprender lo anterior se debe señalar que, según la Decisión 414, el azúcar se encuentra en el anexo VI del programa de desgravación de ese país con la Comunidad Andina y desde el 31 de julio de 1997 hasta el 31 de diciembre del año 2000, el margen de preferencia es del 10%, el cual se incrementará progresivamente hasta que dicho producto quede liberado totalmente en el año 2005. En la citada Declaración, el margen del 10%, es descontado del arancel ad-valorem del 12%, de la sobretasa del 5% y del Derecho Específico correspondiente al azúcar. Es decir, que Perú de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 1° de la Decisión 414, otorga los márgenes de preferencia sobre los gravámenes totales aplicables a las importaciones procedentes de terceros países al momento del despacho de las mercaderías”; que “tanto Colombia como Perú están aplicando lo establecido en la Decisión 414 según la interpretación anteriormente expuesta. No se entiende entonces cómo, si se adelanta una investigación por supuesta incorrecta aplicación de las normas andinas contra Colombia, no se hace lo mismo para el caso de Perú. Lo anterior genera una situación de inequidad que va claramente en contra de los princi-



pios del Acuerdo de Cartagena”; y que “... solicitamos se adelante investigación a Perú para determinar si estaría violando alguna norma andina”.

Sobre la base de la comunicación en referencia, la Secretaría General abrió y desarrolló el procedimiento fijado en la Decisión 425, a fin de determinar si la medida en cuestión era constitutiva o no de gravamen al comercio intrasubregional. En efecto, obra en autos copia simple de la comunicación SG-F/4.2.1/1086/2000, del 16 de mayo de 2000, mediante la cual la Secretaría General notifica a la República del Perú el inicio de la investigación “... por posibles gravámenes a la importación de azúcar originaria de los Países Miembros ...”, motivo por el cual “le confiere un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles ... para hacernos llegar su respuesta sobre el particular ... Asimismo, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la presente comunicación será notificada a los demás Países Miembros para la presentación de los elementos de información que consideren pertinentes en las investigaciones del presente caso” (folios 32 y 33); copia simple e incompleta del FACSÍMIL N° 433-2000-MITINCI/VMINCI-DNINCI, del 21 de junio de 2000, dirigido por el Gobierno del Perú a la Secretaría General de la Comunidad, en respuesta a la comunicación SG-F/4.2.1/1086/2002, es decir, “con relación al inicio de investigación sobre la imposición de gravámenes a la importación de azúcar de Colombia, mediante la aplicación del Decreto Supremo N° 016-91-AG, que establece un derecho específico a la importación de algunos productos agrícolas” (folio 41); y copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 591, del 11 de agosto de 2000, contentiva de la Resolución N° 419 de la Secretaría General, relativa a la “Calificación de la medida adoptada por el Gobierno de Perú consistente en la aplicación de un derecho específico a la importación de azúcar y otros originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina como gravamen al comercio”, y en la cual se determina “que el cobro de derechos específicos por parte del Gobierno de Perú, establecidos en el presente caso, mediante el Decreto Supremo 0016-91-AG, del 30 de abril de 1991, actualizado por el Decreto Supremo 083-98-EF del 5 de agosto de 1998, publicado en el Diario Oficial ‘El Peruano’ el 6 de agosto de 1998, a las importaciones de los siguientes productos ... originarios de los Países Miembros, constituye un ‘gravamen’ a los efectos del Capítulo V sobre Programa de

Liberación del Acuerdo de Cartagena ... se otorga un plazo de veinte (20) días calendario para que se deje sin efecto el gravamen existente para los Países Miembros de la Comunidad Andina” (folios 43 a 50).

También obran en el expediente copia simple del FACSÍMIL N° 337-2000-MITINCI/VMTINCI, del 22 de septiembre de 2000, por medio del cual el Gobierno de la República del Perú recurre en reconsideración contra la Resolución N° 419 (folios 53 a 57), y copia simple de un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 635, del 2 de febrero de 2001, contentivo de la Resolución N° 473 de la Secretaría General de la Comunidad, por medio de la cual se decide declarar “infundado el Recurso de Reconsideración presentado por el Gobierno de Perú en contra de la Resolución 419 de la Secretaría General”, así como “Reconsiderar de oficio el criterio de la Resolución 419 en la parte que excluye a los niveles de los derechos específicos variables del Perú vigentes al 30 de julio de 1997 del ámbito de la Decisión 414”, y “Modificar en consecuencia el artículo 1 de la Resolución 419 en los siguientes términos: ‘Artículo 1.- Determinar que la modificación de los derechos específicos vigentes al 30 de julio de 1997, con el consiguiente efecto de incrementar el nivel arancelario de los productos que hacen parte del sistema de derechos variables peruanos a dicha fecha, constituye un ‘gravamen’ a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y vulnera lo establecido en el artículo 84 del mismo”. La Resolución agrega que “En la aplicación de los derechos variables a que se refiere ... el Gobierno del Perú deberá tener en cuenta los mayores beneficios que sobre el particular hubieran quedado establecidos en Convenios Bilaterales, así como la normativa del Acuerdo, en particular lo dispuesto en los artículos 72, 75 y 84” (folios 59 a 80).

Revisados los elementos que anteceden, el Tribunal encuentra que el procedimiento para la calificación de las medidas adoptadas por el Gobierno del Perú se desarrolló de conformidad con el previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, y que este órgano comunitario, al calificar como gravamen la modificación de los derechos específicos vigentes al 30 de julio de 1997, aplicada a las importaciones de productos originarios de los Países Miembros, obró en el ejercicio de la competencia que tiene expresamente atribuida.



II. Procedimiento administrativo previo al ejercicio de la acción por incumplimiento

El Tribunal ha distinguido entre el procedimiento de calificación como gravamen de la medida unilateral de un País Miembro y el que debe preceder al ejercicio de la acción por incumplimiento, en los términos siguientes:

“Lo primero que se puntualiza al hacer esta distinción ... es que la calificación de una medida como gravamen o restricción no puede considerarse, en ningún caso, como la emisión del Dictamen de incumplimiento, ni que éste pudiera ser producido por la Secretaría General, en los casos relativos a gravámenes o restricciones, sin que antes se hubiere expedido el correspondiente acto de calificación de la medida como restricción o gravamen.

En otras palabras, armonizando los dos Tratados, se tiene que siempre que se trate de adopción de medidas que puedan ser consideradas contrarias al Programa de Liberación, éstas, para que puedan ser objeto de dictámenes y acciones de incumplimiento, deberán haber sido calificadas previamente como gravamen o restricción por la Secretaría General; organismo que, de oficio o a solicitud de parte, deberá adelantar la indagación administrativa correspondiente cuyos resultados se plasmarán en el respectivo acto, el cual, en cuanto pone término a una actuación administrativa, y coloca al País Miembro afectado en la situación jurídica concreta de infractor del Programa de Liberación, debe ser objeto de discusión tanto en sede administrativa como ante la autoridad judicial comunitaria. A este propósito responden los recursos establecidos ante la Secretaría General y, por supuesto, la acción de nulidad ante el Tribunal, respectivamente.

Los dictámenes de incumplimiento, en cambio, obedecen a otra filosofía, persiguen otros objetivos y cumplen una función específica dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente sancionado.

En esencia, desde el punto de vista sustancial, los dictámenes que emite la Secretaría General, dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.

Vale decir, entonces, que el dictamen es o constituye una actuación necesaria e indispensable dentro del proceso a que da origen el incumplimiento” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-AN-99, ya citada).

A los efectos de juzgar acerca de la regularidad del procedimiento administrativo que precedió al ejercicio de la acción por incumplimiento, el Tribunal observa en autos que, en fecha 17 de abril de 2001, la Secretaría General dirigió al Gobierno de la República del Perú la Nota de Observaciones N° SG-F/2.1/00698/2000, relativa a la “observancia de las Resoluciones de la Secretaría General N° 419 de fecha 09 de agosto de 2000 ... y N° 473 de fecha 30 de enero de 2001 ...”. La Nota, transmitida igualmente a los demás Países Miembros, señala que “no obstante haberse vencido el plazo para cumplir con levantar el gravamen al comercio calificado mediante las Resoluciones 419 y 473, hasta la fecha no se ha recibido información sobre las medidas conducentes a dar cumplimiento a lo dispuesto en las referidas Resoluciones”, y que “el Gobierno del Perú, al continuar limitando las importaciones de los productos del maíz, arroz, azúcar y lácteos, antes referidos, procedentes u originarias de la Subregión aplicando derechos específicos, calificados como gravamen al comercio por las Resoluciones 419 y 473, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 419 y 473, por lo cual se formula la presente Nota de Observaciones ... a fin de que se sirva darle respuesta en un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles luego de su recepción” (folios 82 a 85); y que, transcurrido el plazo, la respuesta a la Nota de Observaciones no se produjo, por lo que la Secretaría General de la Comunidad, en fecha 13 de julio de 2001, emitió la Resolución 529, contentiva del Dictamen de Incumplimiento N° 08-2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 688, de 16 de julio de 2001 (folios 111 a 113). La Secretaría General declaró en su Dictamen que el Gobierno de la República del Perú, “al continuar aplicando derechos específicos a las importaciones de los Países



Miembros de los productos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución, ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, especialmente del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal ... el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y las Resoluciones 419 y 473”.

Y en la demanda por incumplimiento, la actora solicitó al Tribunal que se pronunciara “en torno a la aplicación por parte de la República del Perú de derechos específicos, calificados como gravamen a las importaciones provenientes de la Subregión, en contravención al artículo 4 del Tratado del Tribunal ... Capítulo VI sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, en especial sus artículos 72, 73 y 77, en el texto codificado a través de la Decisión 563 de la Comisión, y las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General”, y que declarase el “incumplimiento objetivo de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el cual está incurriendo la República del Perú al cobrar derechos específicos calificados como gravamen a las importaciones de varios productos agrícolas provenientes de la Subregión ...” (folios 1 a 15).

Revisado el procedimiento administrativo seguido a instancias de la Secretaría General de la Comunidad, se observan garantizadas en él las exigencias del debido proceso contempladas en el Tratado de Creación del Tribunal y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. Y puestos en relación la Nota de Observaciones, el Dictamen de Incumplimiento y la demanda, se observa asimismo que, en lo que concierne al hecho constitutivo del presunto incumplimiento, los citados instrumentos guardan congruencia entre sí, por lo que no resultó menoscabado el derecho a la defensa del Estado Miembro.

Sin embargo, el Tribunal no puede dejar de advertir que, mientras el Dictamen en referencia fue publicado el 16 de julio del año 2001, otorgándose en él un plazo de veinte (20) días calendario para que el Gobierno del Perú pusiera fin al incumplimiento, la demanda fue introducida el 27 de octubre del año 2003, es decir, más de dos años después, no obstante que “... el Tratado de Creación del Tribunal impone a la Secretaría General la obligación de presentar la demanda a la ‘brevedad posible’ luego de la emisión del dictamen” (Sentencia dictada en el

expediente N° 134-AI-2003, del 22 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1133, del 27 de octubre del mismo año).

III. Objeto de la controversia

La parte actora solicita el pronunciamiento del Tribunal “en torno a la aplicación por parte de la República del Perú de derechos específicos, calificados como gravámenes a las importaciones provenientes de la Subregión, en contravención al artículo 4 del Tratado del Tribunal ... Capítulo VI sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, en especial sus artículos 72, 73 y 77, en el texto codificado a través de la Decisión 563 de la Comisión, y las Resoluciones 419 y 473 de la Secretaría General”. La Secretaría General ha alegado a este propósito que su Resolución 473, modificatoria de la 419, declaró como gravámenes contrarios al Programa de Liberación del Acuerdo “los nuevos derechos específicos aplicados por el Gobierno del Perú a importaciones originarias del resto de la subregión, así como el incremento en cobertura o incidencia de los vigentes a la fecha de adopción de la Decisión 414 ... En función de lo expuesto, la Resolución 473 ... es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, por lo que no al no haber levantado el gravamen al comercio intrasubregional calificado en las Resoluciones ... la República del Perú está infringiendo normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ...”.

A juicio de la República del Perú, en cambio, “la materia controvertida en este procedimiento es la determinación de cual es el arancel base que el Perú está facultado y se encuentra obligado a consignar, a efectos de aplicar la desgravación prevista en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina”. La parte demandada considera también que se trata de establecer “si la aplicación por parte del Perú, de un arancel base para la desgravación arancelaria prevista en la Decisión 414 que incluye derechos variables derivados del Sistema de Derechos Específico (sic) y del Sistema de Franja de Precios, de productos originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina” constituye una violación del ordenamiento comunitario, y que debe declararse que “el Gobierno del Perú, al aplicar los márgenes de desgravación sobre los gravámenes aplicados a terceros países, cumple con las disposiciones del ordenamiento jurídico andino específicamente con las disposicio-



nes acordadas en la Decisión 414 ...". La demandada sostiene además que "La pretensión de la Secretaría General de restringir la aplicación del cronograma de desgravación establecido mediante la Decisión 414, a los derechos arancelarios sin incluir la totalidad de gravámenes aplicados por el Perú, contraviene abiertamente el Programa de Liberación aplicable al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, definido por la Comisión de la Comunidad Andina, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el Protocolo de Sucre".

Comoquiera que lo que la actora denuncia es el incumplimiento de las obligaciones comunitarias de la demandada, a causa de su negativa a levantar el gravamen calificado como tal en la Resolución 473 de la Secretaría General, modificatoria de la 419, consistente en la modificación de los derechos específicos vigentes al 30 de julio de 1997, así como en la aplicación de su incremento a las importaciones originarias del resto de la Subregión, el Tribunal procederá a verificar en el caso la existencia de las obligaciones en cuestión, así como el hecho o los hechos constitutivos de su presunto incumplimiento, para lo cual examinará la obligatoriedad de la providencia de calificación y la conducta de la demandada a su respecto. En cambio, no entrará a juzgar acerca de los fundamentos de validez de la providencia en cuestión, toda vez que se trata de un tema a ser planteado, de ser el caso, a través del ejercicio de la acción de nulidad, no como un medio de contestación a la demanda de incumplimiento. El Tribunal ha dicho sobre el particular que "el objeto de la controversia por incumplimiento es distinto al correspondiente a la acción de nulidad y al recurso por omisión o inactividad", y que "salvo que la parte demandada oponga reconvencción, cada una de tales controversias deberá ser conocida y resuelta a través de procedimientos separados" (Sentencia dictada en el expediente N° 43-AI-2000, del 10 de marzo de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1079, del 7 de junio del mismo año).

IV. Legalidad y ejecutoriedad de la Resolución que califica la medida unilateral de un País Miembro como gravamen o restricción al comercio intrasubregional. Denuncia de incumplimiento de la Resolución 473 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha declarado que las Resoluciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena, hoy Se-

cretaría General, constituyen actos administrativos que "se encuentran revestidos ... de la presunción de legalidad y ejecutoriedad", por lo que su vigencia y aplicación directa "no puede ser desconocida sin antes haberse desvirtuado tal presunción, por separado, en juicio contencioso de nulidad. Mientras tanto tales actuaciones son mandatorias y exigibles"; que la interposición de recursos no suspende la ejecución de los actos, salvo que la Administración así lo disponga; y que ésta tiene la facultad de hacerlos cumplir, aun antes de que hayan adquirido firmeza (Sentencia dictada en el expediente N° 03-AI-96, del 24 de marzo de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 261, de 26 de abril del mismo año).

En el marco del Programa de Liberación establecido en el Acuerdo de Cartagena, este Tribunal ha declarado igualmente que las Resoluciones de la Secretaría General, calificadoras de la medida unilateral de un País Miembro como gravamen o restricción del comercio intrasubregional, "constituyen actos decisorios que crean en el País Miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, independientemente de que su validez pueda ser cuestionada por la vía de la acción de nulidad ... Excepcionalmente, la Secretaría General y el Tribunal disponen de la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, mientras se tramitan el recurso de reconsideración y la acción de nulidad, respectivamente. Pero salvo que se produzca dicha orden de suspensión provisional, subsiste el obligatorio cumplimiento de las Resoluciones de la Secretaría General hasta tanto se produzca un pronunciamiento en firme que revoque o anule el acto viciado de ilegalidad" (Sentencia dictada en el expediente N° 43-AI-99, del 13 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 620, de 23 de noviembre del mismo año).

Por las razones que anteceden, el Tribunal ha precisado que las pruebas destinadas a "establecer si los actos de la Junta estuvieron viciados de ilegalidad", pero presentadas en el proceso correspondiente al trámite de una acción de incumplimiento, "hubieran merecido toda consideración para determinar su valor probatorio dentro de una acción de nulidad". Y es que "Mal podría admitirse que los incumplimientos de las obligaciones del Tratado estuvieran justificados sobre la base de probables irregularidades en la actuación de los órganos administrativos del



Acuerdo, sin que antes se desvirtuara por la vía de la acción de nulidad, la presunción de legalidad de los actos de la administración comunitaria ... La realidad procesal ... es la de que están en pleno vigor las Decisiones ... de la Junta ... de manera que mientras estos actos jurídicos estén siendo contrariados por la parte demandada ... estamos frente a una situación de incumplimiento ... que debe calificarse de 'incumplimiento objetivo', para cuya determinación basta el simple confrontamiento de los actos mandatorios de la Junta contenidos en las Resoluciones mencionadas" (Sentencia dictada en el expediente N° 03-AI-96, ya citada).

En el caso de autos, la República del Perú ha insistido en la legalidad de su conducta y ha continuado en la imposición de derechos específicos y de un sistema de franja de precios a la importación de productos agrícolas provenientes de todos los países, sin excepción de los de la Comunidad Andina. En cambio, no consta que la parte demandada haya negado o controvertido el hecho constitutivo del incumplimiento demandado, cual es la falta de ejecución de la Resolución 473 de la Secretaría General, modificatoria de la 419. Tampoco consta que la parte demandada haya adoptado las medidas necesarias para obrar de conformidad con las citadas Resoluciones, por la vía de dejar sin efecto el gravamen declarado en ellas, ni que haya recurrido contra su validez, a través del ejercicio de la correspondiente acción de nulidad. En estas circunstancias, procede establecer que la demandada no ha desvirtuado la presunción de legalidad y ejecutoriedad de que se encuentra revestida la Resolución 473 de la Secretaría General, modificatoria de la 419, por lo que la providencia en cuestión permanece válida. No obstante su validez, y a pesar de formar parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad, de haber entrado en vigencia, de ser directamente aplicable y de que, por tanto, su cumplimiento es obligatorio, la Resolución 473 no ha sido ejecutada por el Estado Miembro demandado.

A la luz de las consideraciones que anteceden, procede reiterar el juicio que el Tribunal ha pronunciado en circunstancias semejantes, cual es que la conducta de la parte demandada, ya descrita, constituye, por las razones ya señaladas, un incumplimiento objetivo y no discutido (Sentencia dictada en el expediente N° 91-AI-2000, del 24 de agosto de 2001, publicada en la

G.O.A.C. N° 721, de 17 de septiembre del mismo año).

V. Denuncia de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena tiene por objeto, como ya se refirió, la eliminación de los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro (artículo 71, actual 72), a fin de llegar a su liberación total en las modalidades y plazos allí señalados (artículo 75, actual 76). Por esta razón, la disposición prevista en el citado artículo 75 (actual 76) prescribe que el Programa será automático e irrevocable, y que comprenderá la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción contempladas en el Acuerdo. De este régimen liberatorio derivan obligaciones para los Países Miembros, entre las cuales se encuentran las de abstenerse de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión (artículo 84, actual 77). Esta prohibición de aplicar gravámenes y de introducir restricciones procura evitar, según el artículo 84 del Acuerdo, que sobrevenga "una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo".

Por otra parte, la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo establece que, no obstante lo previsto en el citado artículo 75 (actual 76), la Comisión de la Comunidad Andina definirá los términos del Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre Perú y los demás Países Miembros, y precisa que la finalidad de este Programa será lograr el pleno funcionamiento de la Zona Andina de Libre Comercio, a más tardar el 31 de diciembre del año 2005.

Sobre estas bases, la Comisión dictó la Decisión 414, publicada en la Gaceta Oficial N° 283, del 31 de julio de 1997, en la cual se fijó un cronograma de desgravación arancelaria para el comercio entre el Perú y los demás Países Miembros (artículo 1), se dispuso la continuidad de la vigencia de las liberaciones alcanzadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos



entre el Perú y los demás Países Miembros (artículo 2) y, a propósito del ámbito de comercio de que trata la norma, se regularon materias relativas a los regímenes aduaneros especiales, condiciones de acceso de los productos originarios de zonas francas, nómina de bienes no producidos, requisitos específicos de origen y arancel externo común.

La Decisión disciplina pues un régimen de desgravación arancelaria, progresivo, excepcional y transitorio, aplicable al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, cuya ejecución debe ser revisado por éstos a los fines de su aceleración (artículo 3).

Es a los efectos del citado cronograma de desgravación que el artículo 1, párrafo último, de la Decisión 414, prevé que los márgenes de preferencia se otorgarán sobre los gravámenes aplicables a las importaciones procedentes de terceros países al momento del despacho de las mercaderías.

La interpretación de este párrafo no puede llevarse a cabo sino a la luz del ordenamiento que antecede y, en particular, de los objetivos del régimen de desgravación arancelaria de la Decisión 414 y, en definitiva, del Acuerdo de Cartagena.

Se trata de un régimen de desgravación que forma parte de un Programa de Liberación, cuya finalidad es, sin duda, incompatible con el establecimiento y aplicación de gravámenes superiores, en nivel o cobertura, a los existentes para la fecha de su aprobación, toda vez que, como advierte el artículo 84 del Acuerdo, el incremento de los gravámenes daría lugar a una situación menos favorable que la existente para la fecha de su entrada en vigor.

Además, la modificación unilateral y discrecional de tales gravámenes y, en consecuencia, su eventual incremento sin límites, anularía los efectos liberatorios del Programa e impediría la consecución de sus objetivos, lo que no pudo ser el propósito de la Comisión autora de la Decisión que se examina.

Por estas razones, el trato excepcional que deriva del artículo 1, párrafo último, de la Decisión 414, a propósito del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, no puede des-

mejorar las condiciones de liberación arancelaria alcanzadas para la fecha de su aprobación y, en consecuencia, no puede referirse más que al nivel y a la cobertura de los gravámenes dispuestos por la República del Perú para entonces. Por tanto, el citado País Miembro debe otorgar los márgenes de preferencia previstos en el artículo 1 de la Decisión 414 sobre los aranceles advalorem, derechos variables adicionales y sobretasas vigentes para el 30 de julio de 1997, fecha de adopción de aquella providencia.

Ahora bien, consta en el expediente que la parte demandada ha dictado sobre el particular los Decretos Supremos N° 0016-91-AG, del 30 de abril de 1991; N° 005-97-EF, del 30 de enero de 1997; N° 083-98-FF, del 5 de agosto de 1998; N° 133-99-EF, del 11 de agosto de 1999; N° 134-2000-EF, del 8 de noviembre de 2000; N° 115-2001-EF, del 21 de junio de 2001; N° 124-2002-EF, del 18 de agosto de 2002; N° 153-2002-EF, del 27 de setiembre de 2002; N° 174-2002-EF, del 15 de noviembre de 2002; N° 184-2002-EF, del 27 de noviembre de 2002; N° 197-2002-EF, del 30 de diciembre de 2002; y N° 090-2003-EF, del 24 de junio de 2003.

Y consta que la Secretaría General de la Comunidad calificó como gravamen "la modificación de los derechos específicos vigentes al 30 de julio de 1997, con el consiguiente efecto de incrementar el nivel arancelario de los productos que hacen parte del sistema de derechos variables peruanos a dicha fecha", habiendo determinado previamente los productos originarios de los Países Miembros cuya importación, por parte de la República del Perú, ha sido afectada por el cobro de derechos específicos superiores a los establecidos, así como los niveles de tales derechos para la fecha en referencia. En particular, el órgano comunitario señaló que "Los Decretos Supremos 083-98-EF de 5 de agosto de 1998, 133-99-EF de 11 de agosto de 1999 y 134-2000-EF de 8 de noviembre de 2000, modificaron la metodología de cálculo de las tablas aduaneras de los precios promedio mensual y de los precios de referencia del maíz, azúcar blanco y leche entera en polvo, que han tenido como efecto incrementar el margen de protección, respecto del existente al 30 de julio de 1997 y que fuera establecido mediante el Decreto Supremo 005-97-EF de 30 de enero de ese mismo año".



En cambio, no consta que la parte demandada haya negado la modificación de los citados derechos, su incremento o su cobro, a propósito de la importación de los productos identificados por la Secretaría General en sus Resoluciones, ni que, como ya se indicó, haya obrado de conformidad con la Resolución 473, modificatoria de la 419, por la vía de dejar sin efecto los derechos calificados como gravamen al comercio intrasubregional.

Las circunstancias que anteceden autorizan a establecer que la demandada, al abstenerse de ejecutar la Resolución 473 de la Secretaría General, desató la obligación prevista en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, y, al modificar los derechos específicos vigentes al 30 de julio de 1997, incrementando el nivel arancelario de los productos identificados en las Resoluciones de la citada Secretaría General, incumplió la obligación prevista en el artículo 84 (actual artículo 77) del Acuerdo de Cartagena, de abstenerse de aplicar gravámenes e introducir restricciones a las importaciones de bienes originarios de la Subregión.

En consecuencia, este Tribunal encuentra fundada la pretensión de la parte actora, en el sentido de reconocer que la parte demandada ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 77 (antes 84) del Acuerdo de Cartagena y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, así como de la Resolución 473 de la Secretaría General, modificatoria de la 419, motivo por el cual procede la declaratoria con lugar de dicha pretensión y, por mediar solicitud expresa al efecto, la condena en costas de la demandada.

Con fundamento en las razones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los artículos 4, 23 y 27 de su Tratado de Creación; en concordancia con los artículos 4, 90 y 107 de su Estatuto,

DECIDE

PRIMERO. Declarar con lugar la demanda interpuesta por la Secretaría General de la Comuni-

dad Andina contra la República del Perú, por haber incurrido ésta en el incumplimiento de las obligaciones comunitarias derivadas de los artículos 77 del Acuerdo de Cartagena (codificado mediante la Decisión 563) y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, así como de la Resolución 473 de la Secretaría General de la Comunidad, modificatoria de la 419.

SEGUNDO. La República del Perú deberá dejar sin efecto y abstenerse de aplicar las medidas internas calificadas como gravamen por la Secretaría General de la Comunidad, a través de su Resolución 473. Además, deberá adoptar las medidas necesarias para reparar las situaciones jurídicas afectadas por su incumplimiento.

TERCERO. Condenar en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.

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 N° 138-IP-2004****Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y de oficio la interpretación del artículo 135 literal a) de la ya citada Decisión. Proceso Interno N° 2003-00013 (8611). Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: CERHELADO.**

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio N° 1559, de fecha 27 de septiembre de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2003-00013 (8611).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el diez de noviembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como terceros interesados se señala a la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.**2.1. Hechos.**

El 12 de febrero de 2002, P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS,

solicitó el registro de la marca CERHELADO (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 30, (*"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"*).

Publicado el extracto de la solicitud, MEALS DE COLOMBIA S.A., formuló oposición al registro con base en sus marcas CREM HELADO (NOMINATIVA) y CREM HELADO en tipo especial de letra para distinguir productos de las clases 29, 30 y servicios de la clase 42. (*"Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos"*).

Mediante Resoluciones 24640 de 31 de julio de 2002, la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca CERHELADO (NOMINATIVA) a favor de P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., con fundamento en que la marca objeto de la solicitud no estaba comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Posteriormente, interpuestos los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, la Administración confirmó la Resolución N° 24640 de 2002, que concedió el registro de la marca CERHELADO (NOMINATIVA).



2.2. Fundamentos de la demanda.

La sociedad demandante manifiesta que, la oficina de marcas, al conceder el registro de la marca CERHELADO, en la clase 30 internacional, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina, toda vez que no era viable su registro por encontrarse, previamente registrada y vigente la marca nominativa CREM HELADO para la clase 30 internacional.

Manifiesta además que: *“es indudable que desde una perspectiva de conjunto, y sin entrar en detalles, es decir a primera vista, las marcas CREM HELADO y CERHELADO, despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una con la otra resultan similarmente confundibles, en razón que los signos resultan casi idénticos”.*

Arguye también que *“sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cuando se trata de marcas que distinguen productos alimenticios, la pauta de la combinación de conjunto tiene que analizarse con otro criterio; y en este caso, es el de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados, encontramos que son muy similares pues la diferencia esta constituida únicamente por una ‘r’ frente a una ‘m’ lo que significa que los vocablos enfrentados son prácticamente iguales y se requiere efectuar un gran esfuerzo, para determinar si las marcas presentan alguna diferencia”.*

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.2. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

La Superintendencia señala que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Manifiesta además que, efectuado el examen en conjunto de las marcas en conflicto CERHELADO y CREM HELADO no presentan similitudes pues cada signo posee elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético,

adicionando una diferencia conceptual, razón por la que no llevan al público consumidor a error sobre el producto mismo ni su procedencia empresarial.

Finalmente arguye que, la marca solicitada presenta una menor extensión respecto de la opositora no coincidiendo en su iniciación la estructura vocálica. Si bien comparten la expresión genérica HELADO, CERHELADO se compone de una sola expresión y CREM HELADO de dos expresiones, denotándose que las partículas iniciales poseen suficiente distintividad, agregándole que la percepción sonora o auditiva de los signos es totalmente diferente.

2.3.2 Tercero interesado: Sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A..

No presentó contestación a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio se enterpretará el artículo 135 literal a) de la misma Decisión.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán



registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(...)”.

Artículo 136

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

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

(...)”

Artículo 150

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

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como a las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y que sean “susceptibles de representación gráfica”.

Este Tribunal ha manifestado al respecto que “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, pe-



netre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: '... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva'. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que 'Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...'. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57)" (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE'S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: "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 este 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. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: "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)

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION O DE ASOCIACIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS DE COMPARACION ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. CONEXIÓN COMPETITIVA.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíbe registrar como marca, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de tal forma que puedan inducir al público 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 misma, pueda inducir a los consumidores a error. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puede inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos



entre sí y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "... *que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*". (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues-

to que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que también se encuentra prohibido el registro de signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

La doctrina desarrollada por los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala criterios que podrían conducir a estable-



cer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o los servicios, tales como:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

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

c) Mismos medios de publicidad.

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

d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.

Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.

e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

III. PARTÍCULAS DE USO COMUN.

Como lo ha señalado este Órgano Jurisdiccional, en otros procesos análogos, *“En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca ... (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: ‘Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común ... Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen” (Proceso 77-IP-2001. G.O.A.C. N° 779 de 2 de abril de 2002. Marca: CHOCOVIOS).*

Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la



marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación.

Al analizar la marca CERHELADO, el juez consultante tendrá que analizar y definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión o asociación que afecte a las ya registradas.

IV. DE LA MARCA DÉBIL

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, *“la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”*. (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *“Derecho de Marcas”*, Tomo II, pp. 78 y 79)

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”*. (OTAMENDI, Jorge: *“Derecho de Marcas”*, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).

V. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 146 de la Decisión 486 señala que cualquier persona dotada de interés legítimo,

podrá presentar oposiciones a la solicitud publicada por la Oficina Nacional Competente; luego de los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación de las oposiciones para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las mismas y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de la marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución.

Según lo dispone el artículo 150 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Finalmente, aunque no exista disposición expresa, la Resolución debe ser motivada, a cuyo respecto el Tribunal ha manifestado que: *“La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impremitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”* (Proceso N° 04-AN-97, G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, Marca: CONTRACHAPADOS).

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

CONCLUYE:

Primero: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso



en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, si están destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Cuarto: Las partículas de uso común no son susceptibles de ser apropiadas en exclusiva, pudiendo ser usada por cualquiera y es la combinación que se haga con otros elementos que le den distintividad la que determinará la singularidad del mismo.

Quinto: Admitida la oposición, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde su notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

Posteriormente, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre las oposiciones, si se hubieren presentado, y en todo caso proce-

derá a pronunciarse sobre la concesión o no del registro una vez realizado el examen de registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dr. Walter Kaune
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 139-IP-2004****Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: IDEAS PARA TU HOGAR. Actor: EDITORIAL TELEVISIA INTERNATIONAL S.A. Proceso Interno N° 2003-00097 (8849).**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco 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, recibida en este Tribunal en fecha 8 de octubre de 2004, relativa a los artículos 134, 135 literal e), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno N° 2003-00097 (8849).

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° 1560 de 27 de septiembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad EDITORIAL TELEVISIA INTERNATIONAL S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

El 11 de septiembre de 2001, la sociedad EDITORIAL TELEVISIA INTERNATIONAL S.A. solicitó el registro del signo IDEAS PARA TU HOGAR para distinguir productos de la Clase 16.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés). El 14 de junio de 2002 limitó su solicitud para proteger única y exclusivamente revistas. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 513 de 27 de febrero de 2001, al que, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposiciones con base en su marca registrada HOGAR (nominativa) para la clase 16 y en la solicitud de la marca HOGAR (mixta), también para la clase 16.

Por Resolución N° 20924 de 28 de junio de 2001 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el registro del signo IDEAS PARA TU HOGAR, argumentando que *“el signo solicitado IDEAS PARA TU HOGAR para distinguir productos de la clase 16 internacional carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que indica de manera clara, inmediata y directa una información del contenido del producto solicitado, ya que generalmente las revistas contienen dicho tipo de informaciones, con lo cual le informa al consumidor directamente (sic) que contiene dicho producto ... Por lo expuesto, la expresión IDEAS PARA TU HOGAR no puede ser apropiada de forma exclusiva por el solicitante, en tanto priva a los demás empresarios de utilizar una expresión necesaria para referirse a productos como los solicitados, así como sería una ventaja competitiva en tanto los consumidores podrían verse motivados a adquirir el producto por la información que proporciona la expresión DELICIAS (sic)”*.



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° 28622 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución N° 35926 de 14 de noviembre de 2002 confirmó, nuevamente, la decisión contenida en la Resolución N° 20924.

3. Fundamento jurídico de la demanda

La actora manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, indicando que *"El signo IDEAS PARA TU HOGAR solicitado a registro es apto para distinguir revistas de la clase 16 internacional, además es suficientemente distintivo y representativo frente a los consumidores, pues se trata de una combinación indivisible de palabras que presenta novedad y distinción ... También la Superintendencia viola la norma, en la medida que omite que la marca de fábrica y de comercio IDEAS PARA TU HOGAR, es un signo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica"*.

Indica que también se violó el artículo 135 literal e) de la misma Decisión toda vez que: *"El signo IDEAS PARA TU HOGAR, no consiste exclusivamente en una indicación genérica de los productos que distingue ... Además, no describe la especie ni las características ni las aptitudes para uso. Es así como la marca solicitada no se encuentra incurso dentro de la norma prohibitiva comentada, al contrario es suficientemente distintiva y novedosa para distinguir revistas de la clase 16 internacional"* y además dice que la marca IDEAS PARA TU HOGAR es una marca ya registrada en Perú y Ecuador.

Sostiene, igualmente, que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 manifestando que *"... la expresión en discusión, examinada independientemente de cualquier consideración adicional, NO SUGIERE LA CALIDAD NI LA ESPECIE DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA"*. Dice que la Superintendencia *"... erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo IDEAS PARA TU HOGAR, pues la citada marca no esta incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Comunidad Andina (sic), ya que dicha causal se refiere de manera exclusiva a marcas descriptivas ... el signo solicitado es*

perfectamente procedente para ser registrado como marca pues contiene una especial combinación de palabras, cuya unión, presentación y pronunciación acreditan el carácter novedoso, de suerte que el conjunto que se ha solicitado como marca se extiende o limita, a la configuración propia de la citada indivisible combinación".

Finalmente argumenta que se violó el artículo 278 de la Decisión 486, ya que *"La Superintendencia viola la norma señalada en la medida que no obstante a que se prueba en el expediente, que la marca IDEAS PARA TU HOGAR, para la clase 16 internacional fue otorgada con base en las mismas normas de la Comunidad Andina, en Ecuador, Perú y Venezuela, se aparta totalmente de las interpretaciones de los citados países, y rompe con la con la (sic) garantía de la mejor aplicación de las disposiciones, profiriendo una decisión contraria que difiere de las decisiones expedidas en los mencionados países"*. Y que *"... los actos administrativos acusados se encuentran igualmente viciados de nulidad, pues en el examen de fondo no se apreció la marca de manera integral, no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación"*.

4. Fundamentos jurídicos a 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 la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las Resoluciones N° 20924, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, N° 28622 expedida por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos y N° 35926 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia *"no se ha incurrido en la violación de normas legales o comunitarias ... la Superintendencia ... expidió legal y válidamente la resolución 20924 ... negando el registro de la marca 'IDEAS PARA TU HOGAR' para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente, por encontrarse incurso*



en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal e) de la norma comunitaria". Afirma que "... es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa".

Indica que "En el caso que nos ocupa la marca (sic) 'IDEAS PARA EL HOGAR' además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que indica de manera clara, inmediata y directa las características propias de los temas que se van a tratar en las revistas, producto comprendido en la clase 16 de la nomenclatura vigente, concluyéndose que la expresión 'IDEAS PARA EL HOGAR' (mixta) (sic) no tiene elemento alguno que aporte distintividad y que la haga susceptible de registro marcario".

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal e), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

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 las normas expresamente requeridas por el consultante y aplicables al caso concreto, se interpretan los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 278 de la referida

Decisión, toda vez que, consecuente con la posición institucional mantenida en casos similares anteriores, no procede la interpretación de la norma aludida, por corresponder a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Decisión 486

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

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

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación,



incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)"

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

I. La marca y los requisitos para su registro

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: "... *constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro ...*". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables como marca.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. El Tribunal sostiene que "*Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca*". (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: denominación "UNIVERSIDAD VIRTUAL").

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: "... *es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva*" (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que "*Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...*" (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 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).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que "*tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación ... Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada*". (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).



La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, 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 o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la "suficiente" distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad.

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

Este mismo artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca IDEAS PARA TU HOGAR cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los

artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. Signos descriptivos

La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que "El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia". (Proceso 92-IP-2004, ya citado).

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "cómo es" el producto o servicio que se pretende registrar, "...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la de-



nominación". (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.").

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: *"La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege ... Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio"*. (Proceso 92-IP-2004, ya citado).

III. Signos evocativos

Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, *"Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio"*. (Proceso 92-IP-2004, ya citado).

IV. Examen de registrabilidad

El artículo 148 de la Decisión 486, dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará al solicitante, para que dentro de los 30 días

siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que: vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

El Tribunal observó que: La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

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



En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

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 ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro

de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 2003-00097 (8849), 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, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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 145-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d) y e); 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 2 de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 797-98-LM. Actor: "SUPAN S.A." Marca: "BIMBO".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 2 (Guayaquil) de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor José Pincay Romero.

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: SUPAN S.A.

Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIAS Y PESCA.
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero Interesado: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

1.2. El objeto de la demanda y su contestación.

Se pretende la nulidad de la Resolución N° 0966117 de septiembre 23 de 1998 del Director Nacional de Propiedad Industrial por la cual se rechaza la observación presentada por SUPAN S.A. y se ordena la continuación del trámite de registro del signo BIMBO, requerido por el tercero interesado.

SUPAN S.A. en calidad de demandante alega que los actos impugnados deben anularse por cuanto la Administración omitió considerar los hechos demostrados dentro del proceso tales como, la identidad de los signos y la notoriedad de la marca BIMBO (clase 30), sobre la cual se fundaba la observación, amén de que ella es, también, un nombre comercial registrado en el Ecuador.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda oponiendo las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defendiendo la legalidad del acto demandado.

Manifiesta que la denominación solicitada es una marca que protegerá productos farmacéuticos y la denominación observante es una marca de producto que protege alimentos, *"de ahí que quien requiera un fármaco no acudirá a un supermercado y de igual manera quien requiera de un alimento no lo buscará en una farmacia"*. *"...se desprende –agrega– que el signo BIMBO, solicitado es registrable por no haber con anterioridad derechos adquiridos por un tercero para esta denominación dentro de la clase internacional No. 5 o relacionada"*.

CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. comparece al proceso en defensa del acto acusado argumentando que no hay riesgo de confusión entre los signos, dada la disimilitud entre los productos que designan. Sostiene que su marca Bimbo es notoria desde antes de que se registrara en el Ecuador la de SUPAN S.A., ya que ella se registró por primera vez en México el 22 de septiembre de 1943 y por tanto "posee mejor derecho" para ser registrada.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La solicitud que se tramita adolece de serias imprecisiones en cuanto a la identificación de las normas objeto de la consulta el Tribunal en



uso de sus facultades estatutarias determina, que deberá interpretar disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en atención a que la solicitud de registro, según se desprende de los antecedentes remitidos por el Juez Consultante, fue radicada el 28 de abril de 1994, es decir, dentro de la vigencia de la norma comunitaria referida. Las disposiciones específicas objeto de la interpretación son: el artículo 81; el artículo 83, literales a), b), d) y e); el artículo 84 y el artículo 128.

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

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 al público 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;”

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”

(...)

Artículo 128

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito



o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: Los requisitos para el registro de marcas. La confundibilidad como circunstancia impeditiva del registro. Notoriedad de la marca y prueba de ella. El nombre comercial y su protección.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

La marca posee gran importancia en el ámbito económico, por ello, tanto la normativa nacional como la supranacional le brindan una adecuada protección, que ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.

La doctrina, sobre el concepto de marca, entiende que:

“La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales e inmateriales”.¹

¹ AREAN Lalín Manuel. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA” Volumen I, Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Pág. 260.

“... es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”²

“Consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”³

4.1.1. La Distintividad.

La distintividad es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

A través de esta cualidad de la marca, el consumidor fácilmente realiza la elección de los bienes que desea adquirir, tal condición permite al usuario, decidir acerca de la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus preferencias o necesidades.

El signo marcario le otorga a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario”.⁴

“La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”⁵

² BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14.

³ ALEMÁN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

⁴ OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230

⁵ Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco Matías ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186.



*"Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas".*⁶

4.1.2. La Perceptibilidad.

El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser captado, a través de toda indicación que pueda ser asimilada por los sentidos, que son el único medio para que el sujeto perciba los estímulos externos.

El profesor Otero Lastres expresa que *"... todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum)..."*⁷, puede decirse que la perceptibilidad de la marca implica que un signo sea captado o aprehendido por quien lo observe y permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

*"... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias."*⁸

En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad,

*requisito necesario para poder ser registrado como marca..."*⁹

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.

La representación gráfica o descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*"La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".*¹⁰

4.2. La confundibilidad como circunstancia impositiva del registro.

Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben tener la suficiente calidad distintiva, por lo que no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas en forma exclusiva.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de enga-

⁶ BERTONE Luis Eduardo. "DERECHO DE MARCAS". Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.

⁷ OTERO Lastres José. "REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ" Año XLVII – N° 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202.

⁸ FERNÁNDEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS.

⁹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. **Proceso N° 71-IP-2000**. Marca: "FUENTE CLARA". Publicada en la Gaceta Oficial N° 631 del 10 de enero de 2001.

¹⁰ ALEMAN Marco Matías. "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS" Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.



ños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Es claro que a través de dicha restricción, se brinda protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca registrada, a fin evitar la presencia de signos capaces de generar confusión en el comercio.

Al respecto la doctrina señala que:

*“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”*¹¹

La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.¹²

“... se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por

*fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca...”*¹³

4.3. Notoriedad de la marca y prueba de ella.

Se denomina marca notoria al signo que goza de una amplia difusión, que le permite ser reconocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga. Esta clase de marca por su naturaleza especial goza de una protección ampliada, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

La doctrina indica que:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.¹⁴

La normativa comunitaria, ofrece protección a la marca notoria registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían de manera injusta con el prestigio y fama conseguidos con el esfuerzo y trabajo de otra persona.

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

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- *Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.*

¹¹ **BAYLOS Corroza Hermenegildo**. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829

¹² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Sentencia del 11 de marzo de 1998. **Proceso N° 14-IP-96**. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363 del 11 de agosto de 1998.

¹³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Sentencia de 17 de octubre del 2001. **Proceso N° 65-IP-2001**, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 729 de 15 de noviembre del 2001.

¹⁴ **OTAMENDI Jorge**, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255.



- *Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.*
- *Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.*
- *Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica*¹⁵.

En la comparación de una marca común y una marca notoria el criterio a aplicarse debe ser más riguroso, con el propósito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda aprovechar indebidamente el prestigio y difusión de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva, que sea semejante o idéntica con una de tal condición, este hecho puede causar confusión que resultaría perjudicial tanto para el consumidor como para el titular de la marca notoria que ha invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior.

La protección legal que la Norma Comunitaria Andina ofrece a la marca notoria no se limita por el principio de especialidad, que rige en el caso de las marcas comunes, de tal modo que, para que se genere confusión no es necesario que los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto se encuentren comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor.

El titular de la marca notoria goza de una protección especial, que lo faculta a oponerse al registro de un signo, que por su o identidad o semejanza pretenda aprovecharse indebidamente de la fama y prestigio de la primera, aún cuando el nuevo signo esté destinado a designar productos o servicios comprendidos dentro de una clase diferente de la Clasificación Internacional de Niza.

La prohibición de registrar el signo que constituya la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoria, se aplica a fin de prevenir la dilución de la

fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento indebido de su prestigio.

En el caso consultado, las marcas en conflicto amparan a productos comprendidos en diferentes clases, dentro de la Clasificación Internacional de Niza; el examinador deberá tener presente tanto si se halla probada la notoriedad que dice tener la marca registrada con anterioridad, como considerar el riesgo real de confusión, que se generaría de coexistir en el mercado denominaciones similares o idénticos aún cuando éstas identifiquen a productos diferentes.

Para probar la notoriedad de la marca, se puede hacer uso de los diferentes medios probatorios que se encuentran disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y al igual que en todo proceso las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, de acuerdo a la sana crítica.

No es tarea fácil el determinar si la marca ostenta la calidad de notoria o no, éste es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, pues tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial y ampliada dentro del sistema marcario.

La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado teniendo en cuenta, entre otros, los criterios que a título ejemplificativo, están previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

4.4. El nombre comercial.

Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.

La protección que se otorga al nombre comercial, al tenor de lo que dispone el artículo 128 de la Decisión 344, es consecuencia del registro o

¹⁵ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 13 de marzo del 2003. **Proceso N° 22-IP-2003.** Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003.



de su uso efectivo; teniendo total e igual validez las dos vías.

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

La Decisión 344 en su artículo 83 literal b) dispone, que no pueden ser registrados como marcas los signos que en relación con derechos de terceros *“sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.”*

La Decisión 344 no contiene una definición acerca del nombre comercial, pero garantiza su protección sin necesidad de cumplimiento de formalidad registral alguna, de manera que el registro tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.

Al tratarse de nombres comerciales se aplican los conceptos referentes a la materia de marcas, que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, además se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para determinar la existencia o no de confusión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto expresó lo siguiente:

“Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.”¹⁶

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

CONCLUYE:

¹⁶ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 13 de febrero de 1998. **Proceso N° 20-IP-1997.** Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 de 30 de marzo de 1998.

PRIMERO: Un signo es registrable como marca cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un real riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.

TERCERO: Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben tener la suficiente calidad distintiva, a fin de no generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas en forma exclusiva.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria para determinar si existe o no riesgo de confusión.

QUINTO: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca.

SEXTO: Esta clase de marcas gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria va más allá de los prin-



cipios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.

SÉPTIMO: La Decisión 344 garantiza la protección del nombre comercial sin necesidad de cumplimiento de formalidad registral alguna. El registro tiene un mero carácter facultativo. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal debe ser continuo, público e ininterrumpido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 797-98-LM, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publi-

cación 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.