



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

| | | |
|---|---|----|
| Proceso 19-IP-96.- | Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. contra el acto de registro del signo "MARGARINA PREDILECTA (etiqueta)", destinado a identificar productos comprendidos de la clase 30, Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los literales e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344 (Proceso judicial interno No. 3421) | 1 |
| Proceso 1-AI-98.- | Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú | 12 |
| Proceso 2-AI-98.- (Terminación) | Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador | 13 |

Secretaría General de la Comunidad Andina

| | | |
|-------------------------|--|----|
| Resolución 138.- | Dictamen 38-98 de Cumplimiento por parte del Gobierno de Perú por el acatamiento de los Dictámenes de Incumplimiento 11-92 y 12-92 referentes a la falta de competencia de las autoridades peruanas para adelantar investigaciones y adoptar medidas antidumping | 14 |
| Resolución 139.- | Calificación de la cuota redimible para la provisión de recursos destinados a la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, aplicada por el Gobierno del Ecuador, como gravamen para efectos del Programa de Liberación | 16 |



PROCESO No. 19-IP-96

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. contra el acto de registro del signo "MARGARINA PREDILECTA (etiqueta)", destinado a identificar productos comprendidos de la clase 30, Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los literales e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344 (Proceso judicial interno No. 3421).

Quito, 18 de Junio de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en vista de que la sociedad GRASAS VEGETALES S.A., por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado consultante, la declaratoria de nulidad de la resolución No. 5397 de fecha 17 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se niega el registro del signo MARGARINA PREDILECTA (etiqueta) como marca, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al proceder a conocer y absolver la interpretación solicitada, resume lo pertinente del expediente remitido a este Organismo, lo siguiente:

1.- Hechos:

Los considerados por el Consejero Ponente como relevantes para la presente interpretación, son:

- a) "La Sociedad **GRASAS VEGETALES S.A.** solicitó el registro de la marca **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) clase 30, expediente administrativo No. 9450723.
- b) "La División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió negar el registro de la marca.
- c) "Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos de la petición, en el sentido de que el signo **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) no designa la calidad de los productos comprendidos en la clase 30, ni engaña a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de los productos que distingue.
- d) "El signo **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30, dado que cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- e) "Se observa que la expresión **PREDILECTA** es sinónimo de **SELECTO, ELECTO, PREFERIDO, ELEGIDO Y FAVORITO**, siendo de resaltar que fueron registradas como marcas las expresiones **SELECTO, SELECTAS Y FAVORITA**, la primera para distinguir productos comprendidos en la clase 30, de donde se infiere que es plenamente procedente el registro del signo **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) como marca distintiva de productos comprendidos en la clase 30."



f) Es importante referirse al hecho contenido en el escrito de demanda según el cual se dice que: "Han transcurrido más de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que se interpuso el recurso de apelación contra la resolución denegatoria del registro solicitado. No obstante, a la fecha no ha sido notificada aún decisión expresa sobre el citado recurso ni ha sido decretada la práctica de pruebas, por lo cual, conforme al Art. 60 del C.C.A., debe entenderse que la decisión es de carácter negativo."

Considera el Tribunal sin embargo insuficiente el anterior resumen y procede por eso a complementarlo con una síntesis de la propia demanda y de otros recaudos procesales, no sin antes advertir que este Tribunal ha prevenido de la importancia del informe sucinto de los hechos que le corresponde hacer al consultante.

En efecto, ya en decisiones emitidas desde el propio comienzo de su funcionamiento, y constantemente reiteradas luego, este Tribunal Comunitario ha expresado:

"Tanto la relación como el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto. Sin embargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes." (Sentencia de 25.V.88, emitida en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 01-IP-88, que había sido precedida a su vez por la del 03.XII.87. Véase: *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*, Tomo I, 1994, págs. 100, 105, 126 y 40; y, Tomo III, págs. 97, 180 y 181.

2.- Resolución No. 5397:

Dicha resolución se fundamenta, básicamente, en los siguientes considerandos:

"TERCERO: Que la expresión MARGARINA PREDILECTA (ETIQUETA), cuyo registro se solicita, encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad, específicamente las contenidas en los literales d) y h) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse, y los que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto.

"CUARTO: Que la legislación colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de manera excluyente.

Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para designar en el comercio la calidad de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Igualmente no deben engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto que se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares."

"QUINTO: Que el signo cuyo registro se solicita MARGARINA PREDILECTA (ETIQUETA), consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para designar la calidad de los productos para los que se aplicará, de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye entre otros productos 'el café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, miel, jarabe de melaza, mostaza, salsas (condimentos)' De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA Predilecto es 'adj. Preferido por amor y afecto especial'. Igualmente el signo MARGARINA PREDILECTA (ETIQUETA) puede engañar al público sobre la naturaleza del producto en que se empleará, porque las margarinas son un producto incluido en la clase 29. En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo."



3.- Fundamentos de derecho de la demanda:

El actor, en el escrito de demanda, considera normas violadas las siguientes:

- a) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, "dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) es un signo perceptible y suficientemente distintivo, con su particular representación gráfica.

"La marca **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta) es un signo mixto, toda vez que se compone de la unión de dos palabras escritas en forma característica, combinadas con una figura especial, formando el conjunto, una etiqueta de singular presentación."

"Es de advertir que el vocablo **MARGARINA**, como parte integrante de la marca, es simplemente explicativo; por tal razón no se incluyó en la descripción de la misma."

- b) "Se violó el artículo 96 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 82 literales d) y h), por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca **MARGARINA PREDILECTA** (etiqueta), clase 30, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse." La mencionada División determinó además que "la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de los productos que distingue, dado que la margarina es uno de los productos incluidos en la clase 29."

- c) También los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos "no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas". Agrega el actor que, además, "no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo... de

expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca".

4.- Contestación de la demanda por la Superintendencia:

Este Tribunal considera indispensable resumir también la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la parte motiva de la resolución transcritos *supra*, reiteró que:

- a) Los actos administrativos acusados se ajustaron plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría. Se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y dichos actos estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubiera violado norma alguna de la Decisión 344;

- b) El hecho de que no se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, no impedía que la oficina nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, tal como lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344;

- c) "Es de insistir -afirma la demandada, autora del acto impugnado- que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados, refiriéndose a la expresión 'MARGARINA PREDILECTA' (ETIQUETA), son válidas y acertadas al señalarse: '... en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de la suficiente fuerza distintiva ...'".

Finalmente y con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

Este Tribunal está habilitado para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el



ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, como en el caso lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e igualmente la solicitud esté conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo Cartagena y con los requisitos establecidos por el artículo 61 del respectivo Estatuto.

II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS

El Tribunal estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretadas de oficio por esta jurisdicción andina, además de las normas señaladas por el consultante, las contenidas en los párrafos e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344:

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 82.-** No podrán registrarse como marca los signos que:

(...)

“**d)** Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“**e)** Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

(...)

“**h)** Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre los procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(...)”

“**Artículo 96.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

“**Artículo 146.-** Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.”

“**Artículo 147.-** Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.”

Pero, entre las transcritas, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica jurisprudencia- éstos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión



311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales; por tanto, ha considerado que:

“Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”. (Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997).

Se abstiene, pues, de proceder a su interpretación.

III. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS

De la marca comenta la doctrina:

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, ha considerado en su momento:

De las definiciones de marca se desprende que ésta constituye un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado en efecto el Tribunal en reiterada jurisprudencia, añadiendo: De lo expuesto se desprende también que para que un signo pueda ser considerado como

marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Con la advertencia de que sin embargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los citados artículos 82 y 83 parcialmente transcritos.

Ha concretado asimismo el Tribunal Andino:

a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114), define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y concibe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.”

Este Tribunal considera igualmente, y conforme a también una muy reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido considerándose preferentemente como perceptibles aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica esta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Además, que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose



de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal. (Criterios recogidos de las interpretaciones prejudiciales números 01-IP-95, 31-IP-95, 33-IP-95, 12-IP-96, 20-IP-96, 26-IP-96, 32-IP-96, 10-IP-97 y 15-IP-97)

c) Adicionalmente, la **representación gráfica** es un requisito formal que permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica es, en definitiva, una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías ALEMAN, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77).

Considera así mismo el Tribunal que, a los fines de la registrabilidad o no de un signo, resulta pertinente examinar adicionalmente en el presente caso:

IV. LA CLASE INTERNACIONAL QUE SE PRETENDE PROTEGER CON EL SIGNO "MARGARINA PREDILECTA"

El Tribunal observa que el fundamento de la resolución denegatoria del registro de la denominación "MARGARINA PREDILECTA" descansa sobre el hecho de que al calificar dicho signo, la administración revisora consideró que "puede engañar al público sobre la naturaleza del producto en que se empleará, por cuanto las margarinas están comprendidas en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza."

Al respecto resulta pertinente traer a colación la sentencia del Tribunal de fecha 02 de abril de 1997, emitida con motivo la Interpretación Prejudicial No. 12-IP-96, (Gaceta Oficial No. 265 del 16 de mayo de 1997, caso "MARGARINA EXCLUSIVA"), conforme a la cual:

"El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso 'margarina', y la aptitud o destino, esto es, 'para repostería y pastelería', no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es; es decir, no rodea de sombra de engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud al que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto 'margarina' está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional; así como tampoco podrá entender que el producto 'margarina' servirá para elaborar café o té o tapioca, pero sí es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general..."

"Diferente sería la situación en el caso de que el producto designado como 'margarina', no hubiera tenido esa composición ni característica, ni sirviera para los fines propios de su elaboración y propósito; es decir, se habría presentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo."

"El Tribunal y la doctrina han sostenido que bien puede un signo ser genérico para determinados bienes o servicios porque forman parte de su especie, pero en cambio, pueden ser aptos para designar a otros bienes o servicios. Se ha puesto el ejemplo de 'silla', 'mueble', 'píldora' y 'papel' como genéricos en relación con tales productos, deduciéndose, en consecuencia, que esos mismos términos no serán genéricos para otros bienes o servicios."

En consecuencia, para este Tribunal no por el hecho de que el signo contenga una palabra que corresponda al género o especie de un bien -en el caso específico "margarina"- comprendido en una clase distinta del nomenclator a la del producto que se pretende proteger con la marca, se incurre en causal de irregistrabilidad puesto, que como se pasa a considerar más adelante, la genericidad se predica de los productos o servicios que la marca pretende proteger, pero no de otros respecto de los cuales ese pueda ser considerado original.



V. GENERICIDAD Y USO COMÚN

Conforme al Diccionario de la Real Academia, **GENÉRICO** es "lo común a muchas especies", y **GENERO** el "conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes". También es la "clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas" o el "conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes". Por su parte, **ESPECIE** significa "el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes."

Pero la "genericidad" de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Doctrinalmente se considera sin embargo que las palabras pueden ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios.

En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal:

"Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea, que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca." (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 49, 10 de noviembre de 1989, referente a la marca "OFERTA").

Ya en sentido restrictivo, y conforme a la doctrina: "Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos...que de manera directa o casi directa designan el género, cate-

goría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar" (Alberto Casado Cerviño, "Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas", en "La importancia de la Marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

En consecuencia: un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos productos o servicios. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado en el lenguaje corriente señalara las características generales de los productos o servicios de un determinado sector de producción". No encaja sin embargo en este análisis el signo "MARGARINA PREDILECTA", que nos ocupa en el caso de autos, por cuanto ni se utiliza de manera común para referirse a los productos de la Clase 30 ni tampoco a los de la Clase 29.

VI. LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Adicionalmente, y tal como lo tiene también consagrado este Tribunal:

"Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los mismos. 'El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o la necesaria característica' de éste; 'por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no...espumoso o batido.

"El adjetivo calificativo se refiere comúnmente, a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger; ejemplo 'eterno', 'predilecto', 'entero', etc." (Interpretación Prejudicial No. 27-IP-95, referente a la marca EXCLUSIVA).

"...Los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan designar. De todas ma-



neras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en **signos débiles** que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos. (Interpretación Prejudicial No. 07-IP-97, referente a la marca 'COMODÍSIMO', del 7 de agosto de 1995, G.O. 189 del 15 de septiembre de 1995)

Se insiste en la jurisprudencia del Tribunal Andino, con apoyo en la doctrina:

"El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo.

"Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca. Ejemplo: 'absorbente' para algodón; 'medicinal' para distinguir medicamentos; 'rápido' para vehículos" (David Rangel Medina, 'Tratado de Derecho Marcario', Méjico, 1960, pág. 359).

"Así mismo este supremo Tribunal comunitario, al tratar sobre los adjetivos calificativos, ha considerado que no serán registrables los signos que se refieran a las cualidades esenciales, primordiales o predominantes de los productos o servicios a los que el adjetivo pretende amparar. Así en la Interpretación Prejudicial No. 07-IP-95, marca 'COMODISIMOS' (Gaceta Oficial No. 189, de septiembre 15 de 1995), se expresa que en 'las marcas 'oral para remedios, seco para vinos, transparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches', etc., ...se tiene como común denominador...adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate." (Interpretación Prejudicial No. 12-IP-96, caso: "MARGARINA EXCLUSIVA", del 7 de abril de 1997)

Pero, añade:

*"La naturaleza de signo descriptivo no es condición **sine qua non** para descalificar **per se** un signo (como marca). Para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas (artículo 82, literal d) de la Decisión 344), se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término **confortable** no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo ... para pasta de dientes." (Paréntesis de la presente sentencia)*

Puede afirmarse, consecuentemente -con el respaldo de la doctrina y de la jurisprudencia- que los adjetivos calificativos pueden ser aceptados como marca siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que ésta pretenda amparar.

Por otro lado, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal, han considerado también como conexo con este análisis el de la "debilidad" de la marca.

VII. LA DEBILIDAD DE LA MARCA

En efecto, se expresó en la Interpretación Prejudicial No. 10-IP-96 de 17 de abril de 1998, correspondiente al también caso "PREDILEC-TA", lo siguiente:

*"el autor Víctor BENTATA, al desarrollar este punto, realiza algunas consideraciones acerca de los signos que 'son **inherentemente** incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplican, no tanto por nombrar al bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema, **independientemente** de su referencia externa al bien que pretenden distinguir, es decir, por ser insuficientemente distintivos **antes** de que se produzca una referencia cualquiera a los bienes.' ('Reconstrucción del Derecho Marcario', Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 159).*

La insuficiente distintividad acompaña a la genericidad y a la descriptividad, pero no es bastante por sí sola para considerar todo término, de suyo 'insuficientemente distintivo', como genérico o descriptivo. El signo descriptivo denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición. En cambio el insuficientemente distintivo no de-



nota ni describe al producto, pero carece de la fuerza necesaria para diferenciar al uno del otro.”

Ha tenido también este Tribunal la oportunidad de sentar jurisprudencia en casos semejantes, en los cuales se discutía la registrabilidad de los signos EXCLUSIVA (Interpretación Prejudicial 27-IP-95) para distinguir productos de las clases 29 y 30, y MARGARINA EXCLUSIVA (Interpretación Prejudicial No. 12-IP-96) para distinguir productos comprendidos en la clase 30. En ambos se pronunció -en términos generales- de forma similar, poniendo de relieve cómo se ha considerado que los signos usuales o descriptivos son irregistrables en cuanto describan las cualidades necesarias o esenciales de los productos que pretendan distinguir; pero en cambio, si -como en el caso de autos- estos signos no guardan relación directa con los productos que van a diferenciar, podrán ser considerados y registrados como marcas.

VIII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS

Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma; a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93). De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “... para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ...” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro del signo como marca.

En caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 *ibídem* dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado ..., la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.”

Por otra parte, la facultad o potestad otorgada a la oficina nacional competente para proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que necesariamente debe preceder al otorgamiento o no del registro marcario, aun cuando pueda afirmarse que la existencia de “observaciones” compromete más todavía al funcionario en la realización del examen de fondo; de lo cual resulta concluyente que la inexistencia de éstas no lo libera de la obligación legal de proceder a dicho examen. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo correspondiente al presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344; y que, como insistentemente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones.

Con base en las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; pero siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, sin entrar a analizarlos.
2. El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al juez comunitario consultante



a incluir en la solicitud "un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación"; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos los pertinentes que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo los presentados por la actora. Así se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia este Tribunal.

3. Considera asimismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo que con ella se ampara.
4. La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca.
5. De acuerdo con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a éstos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor.
6. Ha sido también jurisprudencia pacífica de este Tribunal Andino, que los adjetivos cali-

ficativos pueden ser registrados como marca en la medida en que no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto o servicio, ni especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de éstos, ya que los adjetivos calificativos que no admiten registro, son aquellos que indican alguna cualidad esencial de los productos o servicios cuya protección se pretenda a través de la marca.

7. Finalmente, la naturaleza de signo descriptivo no es condición *sine qua non* para descalificar *per se* de su registro, un signo descriptivo. En efecto, para que pueda operar la causal de irregistrabilidad contenida en la letra d) del artículo 82 de la Decisión 344, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto o servicio que se pretenda amparar mediante una marca.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3421. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO



Patricio Peralvo Mendoza
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.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i

PROCESO 1-AI-98

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

En la acción de incumplimiento interpuesta por el Doctor Sebastián Alegrett, actuando con el carácter acreditado en autos de Secretario General de la Comunidad Andina, contra la República del Perú por falta de pronunciamiento sobre la solicitud de permiso de prestación de servicios presentada por la empresa ecuatoriana INTRACARSA que vulnera obligaciones emanadas de las Decisiones 358 y 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.

VISTOS:

Los escritos emanados de la Secretaría General de la Comunidad Andina, suscrito el primero por el Director General Doctor Nicolás Lloreda Ricaurte, con fecha del día 5 de agosto de 1998, y el segundo por el Secretario General Doctor Sebastián Alegrett, presentado el 1 de septiembre de 1998; y así mismo,

El escrito presentado por el Ingeniero Don Gustavo Caillaux Zazzali, Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, en el cual expresa que habiendo cumplido la autoridad competente peruana con pronunciarse favorablemente sobre la solicitud presentada por la empresa ecuatoriana, formula el pedimento al Tribunal de que declare el sobreseimiento del Proceso 1-AI-98 promovido por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El Tribunal para decidir, CONSIDERA:

Que por el segundo de los señalados escritos emanados de la Secretaría General, el titular y

demandante en el presente caso Secretario General Doctor Sebastián Alegrett, con el carácter acreditado en autos, ratificó el primero de aquellos, contenido de la solicitud efectuada por el señor Nicolás Lloreda mediante escrito N° SG/AJ/C 111-98 del 05 de agosto de 1998, a fin de que el Honorable Tribunal "se sirva disponer la terminación del presente proceso, teniendo en cuenta que durante su trámite, el Gobierno del Perú ha dado cumplimiento a las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y específicamente del artículo 43 de la Decisión 399 sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera".

Que con vista de las señaladas actuaciones el Tribunal por auto de fecha 13 de agosto de 1998, decidió suspender el curso de la causa y abrir un incidente a fin de que las partes acrediten previamente su respectiva capacidad para desistir del proceso, estableciendo para tal efecto un término de diez días.

Que, vencido dicho término, durante el cual fue ratificado por el demandante el pedimento inicial de desistimiento formulado en los términos transcritos, solicitud inicial con la cual se había manifestado conteste el Ingeniero Gustavo Caillaux Zazzali, Ministro de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú.

El Tribunal "DECIDE":

Dar por consumado el desistimiento de la presente acción de incumplimiento, en cuanto no transgrede el interés comunitario, y por considerarlo más bien beneficioso a éste, ordena, en consecuencia, dar por concluido el presente juicio así como el subsiguiente archivo del expediente. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE en la GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA.



Juan José Calle y Calle
PRESIDENTE ENCARGADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i

PROCESO 2-AI-98

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

En la acción de incumplimiento interpuesta por el Doctor Sebastián Allegret, actuando con el carácter acreditado en autos de Secretario General de la Comunidad Andina, contra la República del Ecuador por supuesto incumplimiento de la obligación de pronunciamiento contenida en los artículos 14 y 43 de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena números 358 y 399, respectivamente.

VISTOS:

Los escritos emanados de la Secretaría General de la Comunidad Andina, suscrito el primero por el Director General Doctor Nicolás Lloreda Ricaurte, consignado el día 6 de agosto de 1998, y el segundo por el Secretario General Doctor Sebastián Allegret, presentado el 4 de septiembre de 1998; y así mismo,

El escrito presentado por el Doctor Jorge Molina Bustamante, alegando su "calidad de Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y como tal delegado del Procurador General del Estado, en la acción de incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra del Estado ecuatoriano",

El Tribunal para decidir, CONSIDERA:

Que por el segundo de los señalados escritos emanados de la Secretaría General, el titular y demandante en el presente caso Secretario General Doctor Sebastián Allegret, con el carácter acreditado en autos, ratificó el primero de aquellos, contentivo de "la solicitud efectuada por el señor Nicolás Lloreda mediante escrito No. SG/AJ/C 112-98 del 05 de agosto de 1998, a fin de que el Honorable Tribunal se sirva disponer la terminación del presente proceso, teniendo en cuenta que durante su trámite, el Gobierno de Ecuador ha dado cumplimiento a las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y específicamente del artículo 43 de la Decisión 399 y 358 sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, y del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al otorgar a la empresa COMINTER TRANSPORTES S.A., el permiso de prestación de servicio para realizar el transporte internacional de mercancías por carretera hacia la República del Ecuador";

Que con vista de las señaladas actuaciones el Tribunal por auto de fecha 13 de agosto de 1998, decidió suspender el curso de la causa y abrir una incidencia destinada a que, por una parte, la actora acreditara la capacidad previa del peticionario para disponer del presente proceso mediante desistimiento: y, por la otra, pa-



ra que la demandada expusiera lo que considerare conducente en relación con el pedimento formulado en el primer escrito emanado de la Secretaría General, a cuyos fines abrió un término de diez días continuos, contados a partir de la fecha de la última notificación que se hiciera, más el término de distancia correspondiente a la demandada;

Que, vencido dicho término, durante el cual fue ratificado por el demandante el pedimento inicial de desistimiento formulado en los términos transcritos, solicitud inicial a la cual se había adherido el Doctor Jorge Molina Bustamante, al manifestar que no se oponía "al desistimiento de la acción propuesta por la parte actora", alegando su "calidad de Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y como tal Delegado del Procurador General del Estado".

Que no se ha recibido manifestación en contrario del notificado señor Procurador General del Estado;

El Tribunal "DECIDE":

Dar por consumado el desistimiento, en cuanto no transgrede el interés comunitario y por con-

siderarlo más bien beneficioso a éste, y en consecuencia concluido el presente juicio. Archívese el expediente. Remítase copia certificada de este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese.

Juan José Calle y Calle
PRESIDENTE ENCARGADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

RESOLUCION 138

Dictamen 38-98 de Cumplimiento por parte del Gobierno de Perú por el acatamiento de los Dictámenes de Incumplimiento 11-92 y 12-92 referentes a la falta de competencia de las autoridades peruanas para adelantar investigaciones y adoptar medidas antidumping

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 283 y 425 del Consejo Andino de Ministros; y

CONSIDERANDO: Que, con fecha 25 de febrero de 1992, la Junta del Acuerdo de Cartagena formuló al Gobierno del Perú la Nota de Observaciones J/AJ/C 046-92, por considerar que ese país había incurrido en incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento

jurídico andino, a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú, al suspender esta última, mediante Oficio Circular No. 93-92-SUNAD del 17 de febrero de 1992, el internamiento de productos plásticos provenientes de Colombia;

Que, con fecha 25 de febrero de 1992, la Junta del Acuerdo de Cartagena formuló al Gobierno del Perú la Nota de Observaciones J/AJ/C 047-92, por considerar que ese país había incurrido en incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, a través de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, la que mediante



la Resolución No. 002-91CFDS/EF publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 3 de febrero de 1992, aprobó la directiva sobre la información requerida para solicitar las investigaciones por prácticas desleales de importaciones con precios de dumping o subsidiados. Así mismo, dicha Comisión, mediante la Resolución No. 003-92-CFDS/EF publicada el 14 de febrero de 1992, presentó la lista de los expedientes en trámite y su estado procesal al 12 de enero de 1992;

Que, con fecha 26 de mayo de 1992, la Junta del Acuerdo de Cartagena emitió el Dictamen de Incumplimiento 12-92 que determinó el incumplimiento por parte del Perú de la Decisión 283 al haber suspendido el internamiento de productos plásticos provenientes de Colombia;

Que, con fecha 26 de mayo de 1992, la Junta del Acuerdo de Cartagena emitió el Dictamen 11-92 que determinó el incumplimiento por parte del Perú de la Decisión 283 al haber seguido procedimientos de dumping en vía administrativa nacional, siendo ésta una competencia exclusiva de la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General);

Que, con fecha 20 de agosto de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina envió con destino al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- el fax SG/AJ/F-964-98, por el cual se le solicitó información acerca de la vigencia de medidas antidumping a las importaciones de productos plásticos provenientes de Colombia y al trámite de procedimientos de dumping en vía administrativa nacional;

Que, con fecha 3 de setiembre de 1998, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- respondió a la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante oficio No. 0145-1998-CDS-INDECOPI, del 31 de agosto de 1998, señalando que "no existe a la fecha derechos antidumping a las importaciones de productos plásticos provenientes de Colombia";

Que, en esa misma oportunidad, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- informó que, en relación a las medidas antidumping a las importaciones de plásticos provenientes de Colombia, fue instaurado ante el Poder Judicial por la empresa Pisopak del Perú S.A. y otros una Acción de Amparo contra el Estado peruano (Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y la Superintendencia Nacional de Aduanas), proceso en el que resultó favorecido el Estado peruano de acuerdo con lo decidido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio de 1995, que consideró que en el caso planteado por los demandantes "no se agotó la vía previa sujeta a la legislación del Acuerdo de Cartagena (Decisión 283)";

Que, de acuerdo con lo expresado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, se concluye que el Gobierno del Perú puso fin a los señalamientos efectuados por la Junta del Acuerdo de Cartagena mediante los Dictámenes de Incumplimiento 11-92 y 12-92;

RESUELVE:

Artículo 1.- Dictaminar que el Gobierno de Perú ha puesto fin al incumplimiento determinado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en los Dictámenes de Incumplimiento 11-92 y 12-92.

Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General



RESOLUCION 139

Calificación de la cuota redimible para la provisión de recursos destinados a la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, aplicada por el Gobierno del Ecuador, como gravamen para efectos del Programa de Liberación

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, y el Título V de la Decisión 425 -Reglamento General de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina-; y

CONSIDERANDO: Que, con fecha 9 de junio de 1997, el Gobierno del Ecuador publicó en su Registro Oficial N° 82 la Ley de Comercio Exterior e Inversiones -Ley 12-, la misma que fue reformada por la Ley 24 publicada en el Registro Oficial N° 165 de fecha 2 de octubre de 1997. Dicha norma, en su artículo 22 inciso e) creó una cuota del 0,25 por mil sobre el valor FOB de todas las importaciones, incluidas las provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena;

Que, con fecha 13 de agosto de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina envió al Gobierno del Ecuador la comunicación SG/AJ/F 913-98, mediante la cual se abrió investigación a efectos de determinar la existencia de un gravamen consistente en la aplicación de una cuota redimible del 1,25 por mil sobre el valor FOB de toda importación, incluyendo las originarias y procedentes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina. Asimismo, en la misma fecha, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión 425, puso en conocimiento de los demás Países Miembros el inicio de la investigación;

Que, con fecha 25 de agosto de 1998, mediante Facsímil N° 215-98-MITINCI/VMINCI, el Gobierno del Perú remitió sus comentarios respecto a la cuota redimible impuesta por el Ecuador manifestando que "constituye un gravamen a las importaciones de los Países Miembros, prohibido expresamente en los artículos 72 y 98 del Acuerdo de Cartagena y que contraviene lo acordado en la Decisión 370 de la Comisión";

Que, mediante comunicación del 26 de agosto de 1998, el Gobierno de Colombia remitió sus observaciones respecto a la medida adoptada por el Gobierno del Ecuador, señalando que la misma resulta contraria a los objetivos y mecanismos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena constituyendo un nuevo gravamen, sea cual fuere la denominación que reciba o la forma y modalidades como se perciba, y que puede, adicionalmente, considerarse contraria a los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena;

Que, con fecha 3 de setiembre de 1998, mediante Fax N° 35 DININ/NCI, el Gobierno del Ecuador, luego de haber solicitado la prórroga correspondiente, envió su respuesta a la comunicación de la Secretaría General, señalando lo siguiente:

- a) "La cuota redimible establecida por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, a pagar por parte de los importadores es del 0,25 por mil del valor FOB de la importación;
- b) "Las cuotas que debe recaudar la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, no son tributos, ya que por su naturaleza jurídica los tributos no se devuelven a los contribuyentes";
- c) "La cuota establecida por la LEXI es redimible en un plazo de 10 años, esto es, que estas cuotas son devueltas a los tenedores de los certificados de aportación en dicho plazo" y que además "los aportantes de las referidas cuotas redimibles recibirán beneficios y servicios por parte de la CORPEI, en montos iguales o superiores de los aportes";

Que con relación al primer punto expuesto en la respuesta del Gobierno del Ecuador, es necesario expresar que, efectivamente, la cuota redimible establecida como aporte a la Corporación de Promoción de Exportaciones e In-



versiones, CORPEI, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 e) de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, es de 0,25 por mil sobre el valor FOB de las importaciones y debe ser entregada por los importadores de mercaderías y servicios a la presentación del documento único de importación en los bancos y entidades financieras del país en que se instrumente la referida transacción;

Que, en relación con los siguientes puntos, parecería deducirse que el Gobierno del Ecuador considera que debido al carácter retributivo de la medida, ésta no tiene naturaleza tributaria y por ende no calificaría dentro de la definición de gravamen del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena;

Que dicha consideración amerita el análisis de una serie de elementos a fin de determinar la verdadera naturaleza jurídica de la medida y en consecuencia su calificación jurídica a la luz del Programa de Liberación:

a) *Descripción de la medida impuesta por el Gobierno de Ecuador:* Según se aprecia en la legislación ecuatoriana, la cuota redimible constituye una aportación obligatoria de los contribuyentes -en este caso los importadores- de una suma determinada, donde el hecho generador de dicha aportación obligatoria es el acto de importación. Asimismo, dicha cuota tiene una destinación específica, esto es, una entidad promotora de las inversiones y exportaciones. A estas características legales, el Gobierno del Ecuador agrega el goce de beneficios, por parte de los agentes económicos y del propio Estado ecuatoriano a quien dicha actividad promotora interesa, derivados de los futuros servicios y gestión que preste dicha entidad;

b) *Características de las medidas tributarias:* Debido a la pluralidad de prestaciones que pueden integrar una medida tributaria, su diverso contenido económico, los distintos métodos y técnicas utilizados para su gestión y los múltiples procedimientos que se pueden desarrollar para asegurar la efectividad, no es posible catalogar lo tributario en un esquema jurídico unitario, tal como coinciden en señalarlo autores como Sainz de Bujanda, Amatucci o Micheli. Es así que para poder determinar si una medida impuesta

por un País Miembro de manera unilateral constituye o no una medida tributaria o análoga a ésta, siguiendo a Querált y Lozano (Querált y Lozano "Curso de Derecho Financiero y Tributario". p. 333 y ss), es necesario establecer, mas bien, si estamos frente a una "obligación tributaria" o análoga a ésta, antes que frente a un tipo determinado de tributo. Así se señala que una obligación tributaria es:

- una obligación "exlege" cuyo objeto consiste en una prestación patrimonial a favor de un ente público;
- una obligación de derecho público por cuanto tanto su contenido como su régimen jurídico quedan también al margen de la voluntad de las partes; y,
- consiste en una obligación de dar, consistente en una prestación patrimonial (más concretamente de dar una suma de dinero) a un ente público.

La medida ecuatoriana, conforme a lo que se ha descrito precedentemente, se corresponde con las características anotadas, salvo en el hecho de que la medida esté destinada a un ente público. En efecto, en el presente caso nos encontramos frente a una carga obligatoria, establecida por ley, de destinación específica y orientada o supuestamente orientada a generar un beneficio a favor de un grupo de contribuyentes. Se identifica un sujeto obligado al pago que es el importador; un hecho generador del pago que es la importación; una base imponible que es equivalente al valor FOB de toda importación; una alícuota del orden del 0,25 por mil de dicho valor; y un sujeto receptor que es el CORPEI, siendo los bancos y entidades financieras del país, los agentes recaudadores.

Ahora bien, con relación al hecho de que el destinatario directo de la medida no sea el fisco en sí mismo, es de recordar que inicialmente el presupuesto del CORPEI estaba constituido por los aportes del Estado, además de donaciones y recursos propios que la entidad pudiese captar de la ejecución de programas sectoriales de promoción y que luego se agregaron tres cuotas redimibles, una de las cuales, la acotada a las importa-



ciones, sirve para contribuir en la conformación de tal presupuesto.

Así pues, el patrimonio de CORPEI, independientemente de que su estatuto la defina como una entidad de carácter privado, se constituye a partir de aportaciones de orden público, creadas por ley y derivadas por el fisco a su favor, para desarrollar una finalidad de interés también público.

Utilizando una clasificación clásica, Héctor Villegas (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Tomo 1, p. 69 y ss), distingue entre impuestos, contribuciones, tasas y contribuciones parafiscales. Así, el mencionado autor define al impuesto como "la prestación exigida al obligado, independiente de toda actividad estatal relativa a él", en tanto que la tasa es un pago por una especial actividad del Estado materializada en la prestación efectiva de un servicio individualizado en el obligado. Define la contribución como un pago obligatorio que supone la existencia de un beneficio que puede derivar de la realización de obras públicas o servicios estatales especiales, a favor de una persona determinada o de grupos sociales determinados, y a las contribuciones parafiscales como exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su funcionamiento autónomo. Estas últimas se caracterizan por el hecho de que no se incluya su producto en los presupuestos nacionales; no sean recaudadas por organismos específicamente fiscales del Estado; no ingresen a las tesorerías estatales sino a los entes recaudadores de los fondos; y no sean administradas por el Estado sino por estos entes.

Se reconoce también una segunda clasificación, más perfecta en opinión del autor, que distingue entre tributos vinculados y no vinculados: los primeros cuando no existe conexión del obligado con actividad estatal alguna que singularice a su respecto o que lo beneficie; y los segundos, cuando el hecho imponible esté estructurado de tal forma que se particularice en el obligado o que repercuta en su patrimonio.

En este orden de ideas, la medida ecuatoriana se correspondería con una contribución parafiscal de acuerdo con la clasificación más ortodoxa y con la de un tributo

vinculado en la segunda clasificación más comprensiva;

- c) *Los beneficiarios de la medida:* El Gobierno de Ecuador alega que los obligados al pago de la cuota se beneficiarán de los servicios que preste CORPEI, con lo que aparentemente este pago adquiriría la naturaleza de una contraprestación por un servicio. Sobre este particular, es necesario precisar que la cuota redimible al ser un recurso de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, convierte a esta entidad en la beneficiaria directa del aporte del importador. Un segundo beneficiario es el Estado ecuatoriano, para quien el pago de la cuota constituye una ayuda en la realización de un objetivo de dicho Estado, esto es, un medio de financiación que de otro modo hubiera tenido que asumir directamente. Un tercer beneficiario sería el exportador de productos ecuatorianos que solicite y reciba los servicios de CORPEI. Así pues, el importador, en su calidad de tal, no es beneficiario de la cuota redimible, no obstante lo cual, es él quien debe soportar o coadyuvar a soportar la carga de la realización de los objetivos de un grupo de interés distinto.

La ausencia de beneficio contribuye a desvirtuar cualquier categorización de la medida como contribución o tasa. La exigencia obligatoria de un pago exlege que sirva al financiamiento de una entidad reafirma su carácter parafiscal;

- d) *Características de los "gravámenes" de que trata el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena:* El Gobierno de Ecuador alega por toda justificación que la medida de que trata la presente Resolución al ser redimible carece de naturaleza tributaria. A partir de ello y aunque no se indica expresamente, parecería deducirse que la ausencia de carácter tributario impediría su calificación como gravamen. La aludida redención del aporte obligatorio se verificaría de acuerdo con la legislación ecuatoriana, a través de un cupón que recibirían los aportantes, por el valor de su cuota redimible, los que una vez acumulados hasta llegar al equivalente en suces de quinientos dólares americanos, serían canjeados por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, por bonos que serán emitidos por



la Corporación en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y redimidos a partir de los diez años.

Al respecto es de señalar que, a los efectos del presente procedimiento, no interesa la calificación de la medida como una de naturaleza tributaria, sino su calificación como gravamen, para lo cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo, basta la verificación de la existencia de una carga de efectos equivalentes a los de un arancel, que no estando permitida, se impone a las importaciones originarias de los Países Miembros con cualquier fin.

En efecto, el artículo 72 se refiere al término "gravamen" en un sentido que involucra no sólo a los derechos aduaneros sino también a *cualquier* otro recargo de efectos equivalentes, independientemente de que se trate de tributos típicos o no. En el mismo orden de ideas, no interesa tampoco el monto, magnitud, modalidad, finalidad, carácter devolutivo o cualquier otra característica de la medida, sino su sola existencia, implicando un costo financiero o de oportunidad que grava las importaciones.

A este respecto, Craige y De Burca (EC Law, Text, Cases & materials, p. 558) refiriéndose al caso *Bresciani vs. Amministrazione Italiana delle Finanze* del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, señalaron que la justificación para la abolición progresiva de los derechos aduaneros está basada en el hecho de que cualquier carga pecuniaria, por más ínfima que fuere, impuesta a los bienes por el hecho de cruzar la frontera, constituye un obstáculo al libre movimiento de bienes. La obligación suplementaria de abolir los cargos de efectos equivalentes, evita que la vigencia de este principio fundamental se vea neutralizada por la imposición de cargos pecuniarios de diversos tipos por parte de los Países Miembros. Consecuentemente, cualquier carga pecuniaria, cualquiera que fuere su designación y modo de aplicación, unilateralmente impuesta a los bienes importados de otro Estado Miembro, constituye una carga, teniendo el efecto equivalente de un derecho aduanero.

Así pues, al margen de que se afirme o niegue el carácter tributario de la medida

y más aún, que su naturaleza parafiscal quede supuestamente contradicha por la figura de la redención, ha quedado aquí evidenciado que la medida en cuestión constituye un pago obligatorio impuesto por el Estado para financiar fines de Estado, que grava indebidamente a las importaciones, inclusive aquellas originarias de la Subregión y cuya vigencia y aplicación ha sido reconocida por el Gobierno del Ecuador. En consecuencia, la cuota redimible es una medida que dadas sus características se corresponde con la definición de gravamen antes expresada;

e) *Excepciones Permitidas*: El Acuerdo de Cartagena únicamente reconoce una excepción a la prohibición general de aplicación de gravámenes. Esto es: la tasa por servicios prestados y siempre que el monto corresponda al monto equivalente de los servicios prestados. Tal como ha quedado demostrado, la cuota redimible no se condice con esta excepción puesto que no se trata de un servicio efectivamente prestado al importador. A ello cabe agregar que la aplicabilidad de esta figura es negada por el propio Gobierno del Ecuador cuando éste a su turno le niega la naturaleza tributaria a la cuota redimible;

Que conforme a lo expresado, la medida impuesta contraviene el artículo 71 del Acuerdo de Cartagena que dispone que "el Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro". Asimismo, contraviene el artículo 75 del Acuerdo que señala que el "Programa de Liberación será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en el presente Acuerdo, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades que señala este Acuerdo..."; y,

Que, la sujeción de las operaciones de importación a una aportación obligatoria constituye un recargo de efecto equivalente a un derecho aduanero y por lo tanto se ubica dentro de lo que el artículo 72 del Acuerdo define como gravamen, por lo que debe eliminarse su cobro para las importaciones originarias de los Países Miembros;



Esta Secretaría General, en uso de las atribuciones que al efecto el artículo 73 del Acuerdo le confiere;

RESUELVE:

Artículo 1.- Determinar que el cobro de una cuota redimible del 0,25 por mil sobre el valor FOB de todas las importaciones, a las importaciones originarias de la Subregión, establecido por el Gobierno del Ecuador, constituye un "gravamen" a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2.- Según lo señalado por el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, se otorga un plazo no mayor de 20 días útiles para que

se deje sin efecto el gravamen existente para los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los demás Países Miembros la adopción de la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General