



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 134-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2007-00331-00. Actor: SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERÍA. Marca denominativa ALMERÍA..... 1
PROCESO 173-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 05325-2012-0-1801-JR-CA-03. Actor: AGROVET MARKET S.A. Marca denominativa MODIVITASAN..... 12
PROCESO 200-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 14, 15 y 18 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asunto: Dudas sobre lo declarado en valores aduaneros. Expediente Interno: 2555-2014..... 25

PROCESO 134-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2007-00331-00. Actor: SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERÍA. Marca denominativa ALMERÍA.



Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 0902 de 25 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 26 de marzo de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2007-00331-00.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

A. ANTECEDENTES.

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

Partes:

Demandante: LA SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERÍA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: SOCIEDAD HOTEL PUERTA DEL SOL S.A. antes SOCIEDAD HOTELES INTERNACIONALES S.A.

HECHOS:

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

1. La sociedad **HOTELES INTERNACIONALES S.A.**, solicitó el 13 de julio de 2001 el registro de la marca denominativa **ALMERÍA**, para amparar servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª edición).
2. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 507. La sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.**, presentó oposición sobre la base de, sus marcas denominativas y mixtas **ALQUERÍA**, registradas en las Clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 10530 de 22 de marzo de 2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca denominativa



ALMERÍA, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª. edición).

4. La sociedad **PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.**, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.
5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 20208 de 27 de junio de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.
6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 24934 de 31 de junio de 2002, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 10530 de 2002.
8. La sociedad **PRODUCTOS DE LA SABANA S.A.**, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.
9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Indica, que los signos en conflicto son ortográfica, fonética y auditivamente confundibles; tienen la misma sílaba inicial, la misma desinencia, con vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden; también coinciden en idéntica sílaba tónica.
11. Argumenta que la marca ALMERÍA (denominativa) no tiene distintividad.
12. Indica, que los signos en conflicto amparan productos y servicios con conexidad competitiva.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

13. Afirma, que los actos demandados no han violado las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
14. Indica, que la marca registrada tiene distintividad. No existe el riesgo de confusión o asociación. Los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos de tipo visual, conceptual y fonético.

Por parte del Tercero Interesado.

15. Argumenta, que las marcas confrontadas no son confundibles, pues cuentan con características para coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.
16. Señala, que estas marcas evocan conceptos diferentes en la mente del público consumidor.



17. Indica, que la marca **ALMERÍA (denominativa)** ampara servicios diferentes a los productos ofrecidos por la marca opositora. El principio de especialidad que rige en materia de marcas, solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se registró.
18. Determina, que no existe conexidad competitiva, ya que la marca **ALMERÍA (denominativa)** identifica servicios de la Clase 42, mientras que **ALQUERÍA** ofrece productos de las clases 29, 30, 31 y 32.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

19. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.
20. Se hará la interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
 - A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
 - B. Comparación entre signos denominativos.
 - C. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
 - D. La conexión competitiva (Clases 29, 30, 31 y 32 / 42).

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

22. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo **ALMERÍA** es confundible con las marcas mixtas y denominativas **ALQUERÍA**. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.
23. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro

¹ **Decisión 486**

“(…)”

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

- 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;

(…)”.



o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad².

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

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

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

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los

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

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

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



consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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

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

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

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en



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

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

24. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

25. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **ALMERÍA** y **ALQUERÍA**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.
26. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-IP-2012:

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

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:



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

27. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **ALMERÍA** y **ALQUERÍA**.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

28. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo denominativo **ALMERÍA** y el mixto **ALQUERÍA**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

29. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 171-IP-2012:

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

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el

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

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



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

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto".

30. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos determinadas en el acápite anterior.
31. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **ALMERÍA** y el mixto **ALQUERÍA**.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 29, 30, 31 y 32/42).

32. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª. edición): "servicios prestados por establecimientos que se encargan principalmente de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, tales como restaurantes, cafeterías, bizcocherías, pastelerías, bares, discotecas, cafés, salones de té, etcétera, así como el desarrollo de actividades de cafetería, pastelería y galletería, los servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, almacenaje, fabricación, compra y venta, cultivo, recolección, procesamiento, torrefacción, molienda, empaque y distribución de productos alimenticios y en general toda clase de productos agrícolas y agropecuarios naturales y artificiales en todas sus presentaciones y especialmente alimenticios y de consumo masivo". Los signos opositores amparan productos de las Clases 29, 30, 31 y 32.⁵

⁵ "Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Clase 32: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas".

33. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del Proceso 111-IP-2013.
34. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad⁶ y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
35. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
36. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, que también son aplicables a los servicios:

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

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

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es

⁶ Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la clase de la Clasificación Internacional de Niza; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).



restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

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

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

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)".

37. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

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

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

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.



SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **ALMERÍA** y **ALQUERÍA**, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo **ALMERÍA** y el mixto **ALQUERÍA**, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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

PROCESO 173-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de



Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 05325-2012-0-1801-JR-CA-03. Actor: AGROVET MARKET S.A. Marca denominativa MODIVITASAN.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5325-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de agosto de 2015.

A. ANTECEDENTES.

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

Partes:

Demandante: AGROVET MARKET S.A.

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

LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L.

HECHOS:

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

1. La sociedad **AGROVET MARKET S.A.**, de Perú, solicitó el 04 de enero de 2010, el registro como marca del signo denominativo **MODIVITASAN**, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;*



desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

2. El 22 de febrero de 2010, la sociedad **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L.**, formuló oposición, sobre la base de su marca denominativa **OLIVITASAN** (Certificado 95228), registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “*veterinarios*”.
3. El 8 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del **INDECOPI**, mediante la Resolución No. 2355-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro solicitado.
4. El 1 de diciembre de 2010, la sociedad **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L.**, presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El 1 de junio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del **INDECOPI**, mediante Resolución 0925-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el Recurso de Apelación revocando la Resolución impugnada y, en consecuencia denegó el registro solicitado.
6. La sociedad **AGROVET MARKET S.A.**, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.
7. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda.
8. El 13 de octubre de 2014, la sociedad **AGROVET MARKET S.A.**, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.
9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Señala, que si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, el signo solicitado no es gráfico-fonéticamente confundible con la marca denominativa **OLIVITASAN** y, mucho menos presentan semejanzas conceptuales. Por lo tanto, si la Autoridad Nacional hubiese efectuado correctamente el examen de cotejo de marcas, habría derivado sin mayores aditamentos que no se configura ningún riesgo de confusión, ya que: i) El signo solicitado está conformado por once (11) letras, en tanto que el signo opositor tiene diez (10) letras; ii) El signo solicitado está integrado por las letras M y D que no aparecen en el signo opositor; la misma que, a su vez, cuenta con la letra L, ausente en el signo denominativo **MODIVITASAN**; iii) Los signos en conflicto tienen diferentes inicios (**MODIV** vs. **OLIV**); iv) La Autoridad Nacional debió enfocarse en las diferencias y no en las coincidencias.

11. Agrega, que lo anterior ha sido reiterado en sendos pronunciamientos del **INDECOPI** y, fue manifestado por los votos en discordia expuestos en la Resolución 0925-2012/TPI-INDECOPI.
 12. Adiciona, que si bien los signos en conflicto comparten la partícula **TASAN**, se trata de un término genérico y/o descriptivo dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no puede utilizarse al momento de realizar el examen de cotejo de marcas. Por lo tanto, pueden coexistir perfectamente en el mercado.
 13. Argumenta, que los signos en conflicto coexisten en las Repúblicas de Colombia y Ecuador. Por lo tanto, pese a que la Autoridad Nacional es autónoma en sus decisiones, resulta importante dejar constancia que el registro de marcas se encuentra regulado por el mismo cuerpo normativo dentro de la Región Andina (Decisión 486).
- b. Argumentos de la contestación de la demanda.**

Por parte del INDECOPI

14. Indica, que el examen de cotejo de marcas fue efectuado en debida forma, ya que se realizó valorando los signos en conjunto, de manera sucesiva y apreciando mayormente las semejanzas entre los signos cotejados que sus diferencias. Por lo tanto, si bien la partícula **TASAN** es un término de uso común dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede desconocerse que los signos en conflicto presentan similitudes fonéticas y gráficas (**MODIVI vs. OLIVI**).
15. Agrega, que si bien existen otros signos que comparten el sufijo **TASAN**, su registro ha sido conferido en virtud de que cuentan con otros elementos que los dotan de suficiente distintividad al valorarse de manera conjunta (el hecho de que un término sea frecuentemente utilizado no provoca su irregistrabilidad). Por lo tanto, mal obra la demandante al esgrimir que no se configura el riesgo de confusión, ya que éste se presenta de manera indirecta al inducir al consumidor a pensar que se tratan de signos que provienen del mismo origen empresarial o que se trata de empresas que mantienen relaciones económicas u organizativas (pese a que son signos que guardan algunas diferencias).
16. Adiciona, que el consumidor generalmente no tendrá la oportunidad de cotejar simultáneamente el signo solicitado con alguna marca similar a efectos de realizar una comparación duradera, acuciosa y minuciosa entre ambas. Por lo tanto, permitir la coexistencia registral perjudicaría la decisión del consumidor.
17. Complementa que la sola posibilidad de que exista riesgo de confusión bastará para que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado. Por lo tanto, debe considerarse que en el evento de que el consumidor llegara a confundirse, se trata de productos que revisten una connotación especial "*farmacéuticos vs. veterinarios*", que podría derivar en consecuencias lamentables.
18. Manifiesta, que el hecho de que los signos en conflicto gocen de protección de marcas en otros Países de la Región Andina, ello no es óbice para que el registro deba ser otorgado en la República del Perú, en virtud del principio de territorialidad.



Por parte de LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALBET S.R.L.

19. Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Resolución 2, declaró en rebeldía a la codemandada.

c. Sentencia de Primera Instancia.

20. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que:

“(…)

TRIGÉSIMO SEXTO: *En relación a que los signos MODIVITASAN y OLIVITASAN coexisten en Ecuador y Colombia, los cuales son países miembros de la Comunidad Andina y por ende también se rigen por la normativa andina; hay que señalar que se debe tener presente el principio de independencia que rige el actuar de las Oficinas Competentes de Cada País Miembro de la Comunidad Andina encargadas de evaluar la registrabilidad de las marcas. (...) En tal sentido, se desprende que el hecho que las marcas confrontadas en este proceso coexistan en los países miembros referidos, no implica que en este país se deba otorgar automáticamente el registro solicitado del signo MODIVITASAN, pues la autoridad administrativa debe evaluar las circunstancias particulares de hecho y de derecho en cada caso concreto para determinar si en nuestro país, el público consumidor podría ser inducido a riesgo de confusión. Asimismo, hay que considerar que en el derecho de marcas, rige el principio de territorialidad, en virtud del cual, la protección otorgada por el registro de una marca se circunscribe al país donde fue concedido el registro.*

(…)

TRIGÉSIMO SÉTIMO: *Teniendo en cuenta lo siguiente: i) al tratarse de productos de la Clase 5, debe realizarse el cotejo de marcas con mayor rigurosidad, ello, en salvaguarda de la salud y la vida de los consumidores, animales y plantas; ii) es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; iii) en nuestro país hay productos farmacéuticos que se expenden sin receta médica, y por lo tanto, son adquiridos sin el consejo de un especialista; iv) existe semejanza fonética entre los signos; v) la identidad y vinculación de algunos de los productos que pretende distinguir la actora y los que distingue la marca OLIVITASAN; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados, que no obstante el grado de atención que podría prestar el consumidor medio y las diferencias gráficas de los signos, la coexistencia del signo solicitado MODIVITASAN con la marca registrada OLIVITASAN en el mercado puede inducir al consumidor a confusión, lo cual ocasionaría perjuicios irreparables; por lo que el signo solicitado MODIVITASAN incurre en la causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.*

(…)”.

d. Recurso de apelación.

Por parte de la sociedad AGROVET MARKET S.A.



21. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que: i) El signo solicitado está dotado de la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca; ii) El supuesto riesgo de confusión existente entre los signos en conflicto, corresponde exclusivamente a la valoración subjetiva que realizó la Autoridad Nacional.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

22. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486¹. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“1. ¿Cuáles son los criterios aplicables para determinar si dos signos en conflicto resultan similares fonéticamente al grado de inducir a confusión al consumidor, teniendo en consideración que ambos son denominativos, distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional y comparten un término de uso común en dicha clase?”

23. Se hará la Interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

- A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.
- B. Comparación entre signos denominativos.
- C. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, genéricas y descriptivas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIEGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

24. En el proceso interno se debate si el signo denominativo **MODIVITASAN** es confundible con el signo denominativo **OLIVITASAN**.
25. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.
26. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

¹ **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.
(...)”.

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

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

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

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando

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

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

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

contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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

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

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

Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

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

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

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de



representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.

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

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

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

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

28. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **MODIVITASAN** y **OLIVITASAN**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.
29. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-IP-2012:

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

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.
30. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **MODIVITASAN** y **OLIVITASAN**.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS COMPUESTAS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS.

31. El signo solicitado para registro ampara productos farmacéuticos. La demandante sostiene que si bien los signos en conflicto comparten la partícula **TASAN**, se trata de un término genérico y/o descriptivo dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El **INDECOPI** argumentó que la partícula **TASAN** es un término de uso común.

32. La corte consultante realizó la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los criterios aplicables para determinar si dos signos en conflicto resultan similares fonéticamente al grado de inducir a confusión al consumidor, teniendo en consideración que ambos son denominativos, distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional y comparten un término de uso común en dicha clase?

33. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto.

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



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

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

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

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

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

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

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

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



37. Como quiera que se argumentara que la partícula **TASAN** es de uso común, genérica o descriptiva, es preciso que la corte consultante determine la naturaleza de dicha partícula en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.
38. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común, genérica o descriptiva.
39. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común, genéricas o descriptivas puedan ser utilizadas por el público en general³. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados como marcas débiles.

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

40. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
41. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula **TASAN** es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como para clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común, descriptiva o genérica.

³ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. 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 marcas débiles”. **OTAMENDI Jorge**. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.



En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

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

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

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

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **MODIVITASAN** y **OLIVITASAN**.

TERCERO: Como quiera que se argumentara que la partícula **TASAN** es de uso común, genérica o descriptiva, es preciso que la corte consultante determine la naturaleza de dicha partícula en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

La corte consultante deberá determinar si la partícula **TASAN** es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como para clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común, descriptiva o genérica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

PROCESO 200-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 14, 15 y 18 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asunto: Dudas sobre lo declarado en valores aduaneros. Expediente Interno: 2555-2014.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 86-2015-SCS-CS de 10 de abril de 2015, remitido por courier el 24 de abril de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2555-2014.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT

Demandados: Colgate Palmolive Perú S.A.A.



Procurador Público del MEF
Tribunal Fiscal

2. Antecedentes:

1. Mediante DUA 235-2004-10-73842 numerada el 19 de marzo de 2004 por la Agencia de Aduana DHL Global Forwarding Aduanas Perú, en representación de la empresa Colgate Palmolive Perú S.A. bajo la modalidad de despacho normal, seleccionada a canal verde, solicitó a consumo una serie de mercancías consistente en crema dental de la marca COLGATE, amparada en la Factura Comercial 1130007494 de 8 de setiembre de 2004, Guía Aérea 0000244425170, declarando los valores FOB US\$ 13 594 460, flete US\$ 11 542 730, Seguro US\$ 62 180, ajuste de valor US\$ 1 155 529 y CIF 26354 899.
2. En el Formato B de la DUA 235-2004-10-73842 se declaró la existencia de cánones y derechos de licencia (regalías) relativos a la mercancía importada que no se encuentran incluidos en la factura comercial presentada a despacho, consignando para tal efecto el número 1 en la casilla 7.9 del citado formato.
3. Mediante expediente 235-0222-2008-42256 la empresa Colgate Palmolive Perú S.A. solicitó la devolución de los derechos arancelarios ad-valorem pagados indebidamente en la DUA 235-2004-10-73842, por el importe de US\$ 138.66.
4. Mediante Resolución 235-3E0400-2009-00065 emitida por la División de Recaudación y Contabilidad se declaró improcedente la citada solicitud de devolución, debido a que las regalías declaradas por el propio importador en la DUA 235-2004-10-73842 se encuentran de conformidad con lo dispuesto en el contrato de licencia celebrado el 1 de julio de 1996 entre Colgate Company y Colgate Palmolive Perú S.A. por lo que los tributos correspondientes al citado despacho se encuentran liquidados y cancelados.
5. Mediante el Expediente 235-0222-2009-009407 la empresa Colgate Palmolive Perú S.A. presentó recurso de reclamación contra la Resolución 235-3E0400-2009-00065.
6. Mediante Expediente 235-0222-2010-1266 la empresa Colgate Palmolive Perú S.A. presentó recurso de apelación contra lo resuelto en la Resolución 235-3E0400-2009-00073. Ante ello, el Tribunal Fiscal mediante Resolución 4286-A-2011 de 17 de marzo de 2011 resuelve revocar la Resolución de división 235-3E0400-2009-000428 de 30 de diciembre de 2009 emitida por la Intendencia de Aduanas del Callao.
7. El 24 de junio de 2011, la SUNAT interpuso demanda ante el Juez de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, contradiciendo la Resolución del Tribunal Fiscal 4286-A-2011.
8. El 27 de junio de 2012, mediante resolución 6 el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por la SUNAT.
9. El 23 de julio de 2012, la SUNAT interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución 12 de 4 de julio de 2013, confirmando la sentencia apelada que declaró infundada la demanda.



10. El 25 de octubre de 2013, la SUNAT interpuso recurso extraordinario de casación, el mismo que fue declarado procedente mediante auto de calificación de recurso de 22 de septiembre de 2014 y en el mismo acto se dispuso la remisión de copias a este Tribunal a efecto que se emita interpretación prejudicial respecto del artículo 17 de la Decisión 571.

3. Argumentos de la demanda:

11. La SUNAT incoa la demanda sustentando lo siguiente:
 - Durante sus importaciones de 2004, Colgate Palmolive Perú S.A. no declaró en el formato B de la DUA el monto de las regalías correspondientes a los diversos productos que estaba importando, razón por la cual la Administración Aduanera procedió a adicionar en la casilla 8.2.4 el importe de US\$ 1 155 529.10 e informar a la empresa importadora que debía efectuar el pago de dicho monto por no haber sido declarado, bajo apercibimiento de medidas sancionadora.
 - Colgate, con fecha posterior solicitó la devolución del pago que supuestamente había sido abonado indebidamente, siendo declarado improcedente el pedido mediante Resolución de División 235-3E0400/2009-000428, la cual fue impugnada ante el Tribunal Fiscal, quien revocó dicha decisión al considerar que la SUNAT no había iniciado el proceso de duda razonable, lo cual es erróneo, toda vez que la duda razonable, según la Decisión 6.1 del Comité de Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Comercio, se origina cuando se presenta una declaración a la administración y ésta al analizarla tiene motivos para dudar sobre los datos declarados, lo cual no ocurrió en el caso de autos, puesto que la mercadería del importador fue seleccionada a Canal de Control Verde, es decir, que el especialista no tuvo oportunidad de analizar la información ni de dudar sobre la misma.
 - En consecuencia, no existía motivo para iniciar un procedimiento de duda razonable, por tanto, la Resolución 4286-A-2011 es nula.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

12. Colgate Palmolive Perú S.A. contestó la demanda argumentando lo siguiente:
 - Al realizarse un ajuste a los montos declarados por la incorporación de regalías, a solicitud de la administración, el valor de aduana se vio incrementada, lo cual generó mayores contingencias tributarias, las cuales tuvo que asumir indebidamente, razón por la cual solicitó la devolución de lo indebidamente pagado.
13. El Tribunal Fiscal contestó la demanda argumentando:
 - La SUNAT no cumplió con iniciar el procedimiento de duda razonable, otorgándole a la importadora Colgate Palmolive Perú S.A. tiempo para que proporcionara una explicación complementaria a la omisión incurrida.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación



solicitada. De oficio, este Tribunal interpretará los artículos 14, 15 y 18 de la Decisión antes citada¹.

C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

1. La facultad de las aduanas en los Países Miembros.
2. Los métodos de valoración de aduanas. Su orden de aplicación en casos en que la administración de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. LA FACULTAD DE LAS ADUANAS EN LOS PAÍSES MIEMBROS.

15. Este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones respecto de la facultad que poseen las Aduanas, así como cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, resulta preciso continuar haciendo mención a este aspecto, aplicado al caso en concreto.
16. La propia Decisión 571 ha fijado los parámetros en donde señala que las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a

¹ **Artículo 14.-** Facultad de las Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Según lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con lo establecido en el párrafo 6 del Anexo III del mismo, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarias, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Artículo 15.- Control del Valor en Aduana.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas.

Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

Artículo 18.- Carga de la prueba.

En la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía.

Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre.



efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

17. Tal es así, que las Administraciones Aduaneras asumen la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas.
18. El artículo 17 de la Decisión 571 manifiesta que “cuando la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista”.
19. Si, pese a la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas continúa teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo y aplicando los métodos de valoración establecidos por la norma aplicable.
20. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

A. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ADUANAS. SU ORDEN DE APLICACIÓN EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGAN MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.

21. Dentro del **Proceso 3-IP-2014** de 30 de abril de 2014, este Tribunal recogió los lineamientos y los métodos de valoración de la OMC, señalando lo siguiente:
22. “Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC:
 - El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías.
 - No deben utilizarse valores de mercancías nacionales. No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado.
 - No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios.
 - Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia.



- Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales.
 - Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad.
 - Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana.
 - Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración.
 - La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme².
23. Asimismo, el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado.
24. El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios. En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que no se puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado³.
25. Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado.
26. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y lo contenido en la Interpretación Prejudicial 51-IP-2012 son los siguientes:

Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (Método principal, artículos 1 y 8 y sus Notas Interpretativas), “se basa en el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancías, cuando éstas han sido vendidas para su exportación al país de importación. Así, “en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si así lo acepta la Administración Aduanera”⁴.

Según la OMC, “en el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los

² Interpretación Prejudicial Proceso 44-IP-2009, **Caso: “Valor en aduana de mercancías”**. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.

³ http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm9_s.htm#rules

⁴ En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 55.



ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo, equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo⁵.

Sin embargo, “en los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden prescrito”⁶ (métodos secundarios).

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. (Artículo 2 y su Nota Interpretativa). Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías por el primer método, entonces se utilizará este segundo método donde el valor de transacción se calculará de la misma manera, **con respecto a mercancías idénticas**, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios⁷:

- ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Sin embargo, si sólo se tratara de algunas diferencias accesorias, éstas no deberán influir, debiendo considerarse a dichas mercancías como “idénticas”;
- haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración;
- y,
- que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración.

Al respecto, la OMC ha señalado que “para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Asimismo, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado”.

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

- cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona en el país de producción de las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país;
- las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajustan a la definición.

Cabe señalar que, “se excluyen las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, etc. suministrados por el comprador al productor de las mercancías gratis o a precio reducido, realizados en el país de importación y que no hayan sido objeto de un ajuste”.

Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. (Artículo 3 y su Nota Interpretativa).

El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares, que han de cumplir con los siguientes criterios⁸:

“(…)

⁵ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm

⁶ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm

⁷ Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm

⁸ Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm



- que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características;
- que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables;
- que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Además, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

(...)”.

Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. (Artículo 5 y su Nota Interpretativa).

Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del **precio unitario** al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el país de importación. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el país importador no deberán estar vinculados y la venta deberá realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta noventa (90) días después de la importación de las mercancías objeto de valoración⁹.

El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas. Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio representa la mayor cantidad total.

Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. (Artículo 6 y su Nota Interpretativa).

Este es el método más complicado y menos utilizado, ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación, siendo que el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Costo de producción = valor de los materiales y de la fabricación¹⁰.

En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a la aceptación previa de la Administración Aduanera.

⁹ Ibídem.

¹⁰ Ibídem.



Sexto Método: Método del “Último Recurso”. (Artículo 7 y su Nota Interpretativa).

Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según **criterios razonables**, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación¹¹.

(...)”.

27. La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es únicamente cuando ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas. Así, la aplicación de los métodos es según su orden de presentación, de tal manera que si se ha aplicado el método del Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue posible la aplicación de los métodos que le anteceden. Por lo tanto, sólo se llega al método de “último recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse. Sin embargo, es el segundo método más empleado luego del valor de transacción.
28. Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que se da la posibilidad al importador de indagar con la Administración de Aduanas la forma y el método con el cual se le determinó el valor en aduana de las mercancías importadas. Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por sí mismo, su valor en aduana.
29. Sin embargo, cabe resaltar que no deben utilizarse criterios de valoración que dependan de valores en aduana mínimos, ni tampoco de valores arbitrarios o ficticios. Así, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Sería, en efecto, arbitrario valorar por ejemplo en base a precios de mercancías producidas en el país de importación, a precios internos del país exportador.
30. Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por la autoridad aduanera¹².
31. Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen.
32. Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades.

¹¹ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm

¹² Luis Miguel Bajo Antón, *El despacho aduanero*, FC Editorial, Madrid, 2000, p. 167.



33. En cuanto a aquellos casos donde no exista un valor por determinar o éste no sea aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de valoración.
34. En aplicación al caso que nos ocupa, es decir, importación de insumos para la fabricación local de productos con licencia de uso de marca y venta en el país de productos fabricados localmente, debemos hacer expresa relación a lo enunciado en el artículo 8 del Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC que sostiene:

“Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:

c) Los cánones y **derechos de licencia** relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar” (lo subrayado es nuestro).

35. Para que la autoridad pueda definir la base imponible en la importación debe considerar la aplicación de la disposición legal ante citada, norma que señala que **las regalías**, también llamados cánones o derechos de licencia, se consideran como un ajuste al valor de las mercancías importadas y por lo tanto, a la base imponible de importación, siempre y cuando se configuren los siguientes requisitos:

- a) Que el comprador deba pagar la regalía, directa o indirectamente, como condición de venta para la exportación de las mercancías al país de importación;
- b) Que los derechos de licencia deban estar relacionados con las mercancías objeto de valoración; y,
- c) Que los derechos de licencia no se encuentren incluidos en el precio pagado o por pagar de los productos.

36. Por su parte, el Reglamento para la Valoración de mercancía según el acuerdo sobre valoración en aduana de la OMC, manifiesta que:

“**Artículo 30.-** Cuando deba añadirse al precio realmente pagado o por pagar, los cánones y derechos de licencia a que se refiere el Artículo 8° numeral 1° literal c) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, se procederá, según el caso, conforme al procedimiento siguiente:

a) **Producto importado terminado:** se prorrateará el importe total de cánones y derechos de licencia pagado o por pagar por el producto importado terminado, entre las declaraciones de importación que amparan el total de la referida mercancía, en función al valor FOB declarado.

b) **Insumo importado:** se prorrateará la parte proporcional del importe total de cánones y derechos de licencia pagado o por pagar por el insumo importado, entre las declaraciones de importación que amparan el total del referido Insumo, en función al valor FOB declarado.

Para efecto de lo dispuesto en los literales precedentes, entiéndase que el producto importado terminado o el insumo importado por los



que se efectuó el pago de cánones y/o derechos de licencia, pueden haber sido nacionalizados con declaraciones de importación tramitadas en el período en que se realiza el o los pagos adicionales, o en un período anterior. El período referido anteriormente es anual" (lo subrayado es nuestro).

37. El Reglamento de Valoración Aduanera en complemento a lo manifestado en el artículo 8 del Acuerdo de Valoración de la OMC, sostiene que los derechos de licencia, se incorporan al valor de las mercancías importadas distinguiendo entre producto terminado importado e insumo importado, repartiéndose el valor del importe del canon y derechos de licencia, dependiendo del caso, para lo cual este Tribunal considera importante efectuar una diferenciación entre cada uno de ellos.
38. Si bien la normativa no enuncia un concepto de estas dos clases de mercancías, es necesario que el juez consultante tenga claro a que se refiere cada uno de ellos, por lo que podemos enunciar que **un insumo importado** es toda aquella materia prima que ingresa a un país y cuyo destino es la fabricación o producción de otra mercancía, mientras que el **producto terminado importado**, es aquella mercancía que ingresa a un país, la cual ha culminado su proceso de fabricación y está lista para su venta y consumo.
39. La norma OMC delimita y hace una expresa diferenciación entre producto terminado e insumo para la fabricación, aquí el juez consultante, deberá aplicar para el caso en análisis, si la importación trata expresamente sobre insumo para producir o el producto en sí terminado y en base a ello, verificar el cumplimiento de los tributos que el importador está obligado a cancelar.
40. La norma es aplicable para la valoración del tributo, cuando al tratarse de cánones o licencias la autoridad verifique que:
 - a) estos estén a cargo del comprador de la mercancía,
 - b) si pueden ser identificados a través de datos cuantificables.
41. Es importante además citar el Comentario 25.1 del Comité Técnico de valoración, publicado el año 2011, en donde específicamente se trata el asunto relacionado con cánones y derechos de licencia abonados a terceros, que sirve de guía para la interpretación y aplicación del artículo 8.1 c) del Acuerdo de Valoración Aduanera en casos en que el derecho de licencia se paga a un tercero licenciante que no está vinculado al vendedor y que en su parte relevante enuncia que:

Modo de determinar si un canon o un derecho de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración

42. "Las circunstancias más frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración se dan cuando las mercancías importadas incorporan la propiedad intelectual y/o se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida en la licencia. Por ejemplo, el hecho de que las mercancías importadas incorporen la marca comercial por la que se paga el canon, indica que el canon está relacionado con dichas mercancías".
43. Para que aplique el tributo a la mercancía importada, debe necesariamente hablarse de un derecho de propiedad intelectual que permita a la autoridad verificar que el producto importado está relacionado con la marca de la licencia de la cual está haciendo uso el fabricante.



44. Debemos citar además la opinión consultiva 4.15 de 3 de junio de 2013, del Comité Técnico de Valoración Aduanera, sobre Cánones y derechos de licencia con arreglo al artículo 8.1(c) del Acuerdo de Valoración Aduanera, que este Tribunal considera importante citar, debido a que en el caso planteado, el importador no sería capaz de comprar los productos importados si no realiza un pago al propietario de la licencia, sin embargo, de esta opinión se desprende que los productos importados no son insumos, sino son productos terminados con marca licenciada, a diferencia del caso en análisis en donde la autoridad hace mención a insumos que no pagaron aranceles.
45. De igual manera, la opinión Consultiva 4.9 del Comité Técnico de Valoración Aduanera en relación con el tema que nos atañe, si bien trata de insumo importados para fabricar una patente, puede ser aplicada en analogía en vista de que establece que no procede el ajuste cuando la regalía “no constituye una condición de la venta para la exportación de las mercancías importadas, sino una condición para fabricar y vender los preparados patentados en el país de importación”, dejándose en claro que la regalía se cancela por fabricar productos terminados con marca, que a su vez tenían incorporados insumos que habían sido importados sin marca.
46. Cuando los insumos importados incorporan alguna marca relacionada con la licencia, hablaríamos de bienes que contienen derechos de propiedad intelectual y por lo tanto serían susceptibles de ser gravados, esto en concordancia a lo enunciado por el Comentario 25.1, por el contrario, si los insumos no contienen marca, sino que sufren un procedimiento de producción en el país de importación, podemos concluir que no incorporan derechos de propiedad intelectual al momento de la importación, en aplicación de la opinión consultiva 4.9, por lo que el importador no debería soportar ajuste alguno al valor de importación y finalmente para aquellos casos en que existan insumos importados con marca que son utilizados en parte para la elaboración del producto terminado al combinar producto importado y producto nacional, el ajuste deberá ser proporcional al valor de dichos insumos importados.

Casos en que la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

47. El artículo 17 de la Decisión 571 señala lo siguiente:

“Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista”.

48. Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la transacción, pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las mercancías importadas no se



determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

49. Según los lineamientos de la OMC, “Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo. (...) Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.
50. De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”. (...) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder. También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva”¹³.
51. La autoridad nacional se deberá regir por los principios y métodos de valoración contenidos en el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, ajustándose a los elementos con los que cuente para poder determinar si los insumos deben también formar parte del pago de las regalías, conforme a las opiniones consultivas en casos análogos o en su defecto tan solo estaría sujeto a tributo el producto final.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Se evidencia por parte de este Tribunal que existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración en caso de regalías.

SEGUNDO: La autoridad nacional se deberá regir por los principios y métodos de valoración contenidos en el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, ajustándose a los elementos con los que cuente para poder determinar si los insumos deben también formar parte del pago de las regalías, conforme a las opiniones consultivas en casos análogos o, en su defecto, tan solo estaría sujeto a tributo el producto final.

¹³ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm



De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo¹⁴
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada 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.

¹⁴ El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.