



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 223-IP-2014	
Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 15 numerales 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado “Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio”; y, de oficio la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, notas a los artículos 3 y 7 y los artículos 37, 39 y 40 de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571- Valor en Aduana de las Mercancías Importadas. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Parte contraria: Tribunal Fiscal de la República del Perú, Corporación Textil Unitex SAC y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Caso: “Métodos de valoración aduanera”. Expediente Interno: 17698.	2
PROCESO 234-IP-2015	
Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°. 2010-00055-00	24
PROCESO 236-IP-2015	
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: TORPRO (denominativa). Demandante: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. DE C.V. Proceso interno N°. 1032-2012	38

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****PROCESO 223-IP-2014**

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 15 numerales 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado "Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio"; y, de oficio la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, notas a los artículos 3 y 7 y los artículos 37, 39 y 40 de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Parte contraria: Tribunal Fiscal de la República del Perú, Corporación Textil Unitex SAC y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Caso: "Métodos de valoración aduanera". Expediente Interno: 17698.

Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 286-2014-SCS-CS de 17 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 31 de octubre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17698.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.**Partes**

Recurrente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.

Parte contraria: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ,
CORPORACIÓN TEXTIL UNITEX SAC.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

Hechos:



Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. Mediante DUA 118-2007-10-067509, numerada el 3 de abril de 2007, presentada por la Agencia de ADUANAS AGENCIAS UNIDAS ASOCIADAS S.A.C. en representación de su comitente CORPORACIÓN TEXTIL UNITEX SAC. solicitó a consumo 802 bultos conteniendo Tela Tejido Plano de origen chino, amparados en la factura comercial 04D725C2075 del 8 de febrero de 2007, con un valor FOB de US\$ 36,487,85 y un valor CIF por el importe de US\$ 38,574.45 liquidándose los tributos por la suma de US\$ 16,535.00 los cuales fueron debidamente cancelados.
2. Durante el Proceso de despacho de la mercancía se determinó la duda razonable por el valor declarado, generado con fecha 12 de abril de 2007 la notificación del valor OMC 002750-2007 emitiéndose la Orden de Depósito de Garantía – OMC 118-2007-000535 a fin que dentro del plazo de cinco días hábiles presente la documentación sustentadora y explicación complementaria que acredite el Valor en Aduanas declarado.
3. La empresa importadora no sustentó el valor declarado, en consecuencia mediante Notificación 118-3D1310-2007-5790, de 7 de diciembre de 2007, la Administración Aduanera le comunicó que el valor en aduana de las mercancías importadas no se iba a determinar con el arreglo al Primer Método de Valoración, Valor de Transacción de Mercaderías Importadas, requiriéndole a su vez la presentación de referencias para establecer una base apropiada de valoración y proceder a la aplicación del Segundo o Tercer Método de Valoración, Valor de Transacción de Mercaderías Idénticas o similares, lo que no fue cumplido por el importador, por lo que la administración aduanera tomó como referencia de una mercancía similar contenida en la DUA No. 118-2008-10-000763 serie 1, la cual fue extralida del SIVEP y considerado un valor FOB Unitario de US\$ 0.515435 por metro; generándose el Informe sobre verificación del valor declarado No. 589-2010-SUNAT/3D1310 y la Liquidación de Cobranza 118-2010-101923 por un importe de US\$ 1,365.00 por tributos diferenciales, documentos que fueron notificados a la empresa importadora el 25 de mayo de 2010.
4. CORPORACIÓN TEXTIL UNITEX SAC, presentó recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado mediante Resolución Directoral 118-3D1000/2011-0000151, respecto del cual la actora interpuso recurso de apelación.
5. El Tribunal Fiscal a través de la Resolución 09082-A-2011 de fecha 27 de mayo de 2011, ingresada a la Administración Aduanera con expediente 000-TI0020-20111-151911-5 de 30 de junio de 2011, resolvió revocar la Resolución Directoral 1183D1000/2011-000151.
6. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT formuló demanda contencioso administrativa a fin de que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal 09082-A-2011 expedida el 27 de mayo de 2011, que resolvió revocar la Resolución Directoral 118-3D1000/2011-000151 que declaró infundado el recurso de reclamación contra la determinación del valor efectuado en el DUA 188-2007-10-067509 y su correspondiente liquidación de cobranza 118-2010-101923.
7. Mediante Resolución Número Uno, del 5 de octubre de 2011, se admitió a trámite la demanda por vía del proceso especial.
8. El 30 de julio de 2012, mediante Resolución Número Once, el Sexto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

9. El 10 de agosto de 2012, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentó Recurso de Apelación de la antes citada sentencia.
10. El 6 de junio de 2013, la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, confirmó la sentencia apelada y declaró infundado el recurso propuesto.
11. El 1 de julio de 2013, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentó recurso de casación de la antes referida sentencia, la misma que se encuentra en conocimiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 15 numerales 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado "Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio".
12. Mediante providencia de 14 de julio de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - a. **Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.**

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que: "la materia de la controversia está en determinar si le corresponde a la Administración Aduanera o si corresponde al Administrado la carga de la prueba para demostrar si en el lapso transcurrido entre las fechas de exportación de ambas DUAS (DUA fiscalizada y DUA usada como referencia) las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afectan el precio permanecieron idénticas".
- Afirma que: "el acuerdo del Valor de la OMC no cuantifica el concepto "momento aproximado" previsto en los artículos 2 y 3 del Acuerdo respecto de la aplicación de los métodos de valor de transacción de mercaderías idénticas y valor de transacción de mercaderías similares".
- Que: "de acuerdo a la Nota Explicativa 1.1 del Comité Técnico de Valoración, se entiende por momento aproximado a aquel período, tan próximo a la fecha de la exportación como sea posible, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afectan al precio permanecen idénticas, siendo que esta cuestión debe evaluarse caso por caso, es decir, dependiendo de cada transacción y mercancía que se valora".
- Precisa que: "respecto a si le corresponde a la administración sustentar que las prácticas comerciales y las condiciones de mercado (que afectan al precio) permanecen idénticas en el lapso que existe entre la fecha de exportación al Perú de la DUA fiscalizada y la usada como referencia, con el fin de determinar la validez del "momento aproximado".
- Manifiesta que: "corresponde a la Administración Aduanera utilizar para la determinación del valor en aduana valores de transacción de la misma cantidad y nivel comercial y, de no existir en la misma cantidad y nivel comercial, valores de transacción de cantidad y niveles comerciales



diferentes, pero en este último caso efectuando la Administración Aduanera los ajustes necesarios, siempre que la diferencia haya tenido influencia en la fijación de los precios”.

- Comenta que: “el Procedimiento de Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC, INTA.PE.01.10ª, cuya sexta versión es aprobada por la RSNAA No. 038-2010/SUNAT/A, establece en su numeral 3 de la sección A.2.2. de la sección VI) descripción sobre el particular que en la aplicación de los métodos comparativos, (es decir, mercaderías idénticas o similares), se puede emplear precios de referencias de mercancías importadas en una cantidad y con un nivel comercial diferente de la mercancía objeto de valoración”.
- Alega que: “ante la ausencia de disposición expresa en el acuerdo del valor y sus normas de desarrollo sobre esta materia corresponderá abordar el concepto de “momento aproximado” según las disposiciones de sobrecarga de la pruebas contenidas en la normativa de valoración”.
- Considera que: “se limita la carga de la prueba del importador a la demostración del precio realmente pagado o por pagar, es decir a la aplicación del primer método de valoración, valor de transacción. Por lo tanto, la demostración del momento aproximado, es decir la permanencia de las prácticas comerciales y las condiciones de mercado”.
- Advierte que: “la carga de la prueba del importador involucra toda la determinación del valor en Aduana que supone la aplicación de todos los métodos del Acuerdo del Valor, y no solamente se limita a la aplicación del primer método de valoración”.
- Concluye que: “en ausencia de norma expresa en el Acuerdo del Valor, en las normas comunitarias y en el Reglamento de Valoración respecto a quién corresponde sustentar el alcance del momento aproximado, se concluye que concierne al importador invocar y demostrar, respecto de las referencias que la Administración Aduanera utilice para determinar el valor aplicando el segundo y tercer métodos de valoración, que no se cumple el momento aproximado, es decir demostrar que las prácticas comerciales y las condiciones de mercado han sufrido variación”.
- Enfatiza que: “tanto en la oportunidad en que se notifica al importador la generación de la duda razonable cuando en la oportunidad que se notifica al importador la confirmación de la duda razonable, la inaplicación del método del valor de transacción y la consulta requiriendo en momentos anteriores a la determinación definitiva del valor en aduana, el importador es notificado del indicador de precios o referencia que la Administración tomará en cuenta para determinar el valor aplicado segundo y tercer método”.
- Finaliza mencionado que: “queda en salvaguardar el derecho del importador de alegar y demostrar que las prácticas comerciales y las condiciones de mercado han variado con anterioridad a la determinación del valor en aduana que realice la administración”.

b. Contestación a la demanda



El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que: "el Tribunal Fiscal deja sentada su posición al establecer y concluir que la Administración Aduanera no realizó la sustentación técnica referida a acreditar que la mercancía importada y declarada sujeta a valoración, tenga similitud, con la mercancía tomada como referencia lo que es requisito ineludible para que la Administración pueda aplicar el Tercer Método de Valoración".
- Afirma que: "el Tribunal Fiscal se encontraba facultado, como órgano para efectuar un examen exhaustivo de todo lo relacionado con la materia de controversia, lo que realizó dentro de los límites que la norma impone, toda vez que lo resuelto por el Tribunal se encuentra relacionado con la materia de controversia y de todo lo actuado en el procedimiento administrativo, máxime si lo que el Tribunal Fiscal está facultado a realizar es el control de la correcta aplicación normativa, lo que a su vez se condice con que el órgano idóneo para efectuar una reliquidación en cuanto al monto que es materia de controversia, correspondiéndole dicha actuación a la Administración Aduanera, en base a los criterios expuestos por el Tribunal Fiscal, por el control normativo que dicha instancia ejerce".
- Entiende que: "los criterios vertidos no responden a un pronunciamiento aislado, ni mucho menos sui generis del Tribunal Fiscal, sino que por el contrario iguales argumentos se pueden entrever en casos similares en donde por una mala verificación de los elementos técnicos de la mercancía a valorar, contrarios a lo señalado por el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, así como de su Reglamento".
- Precisa que: "para la Administración Aduanera, el Tribunal Fiscal no indica en qué se basa para exigir esa justificación técnica o comercial y por ello, considera que al no haber sustento para exigir ello, el criterio utilizado para remitir la resolución 09082-A-2011, resulta contrario al ordenamiento jurídico y por ende corresponde que sea declarada nula".
- Manifiesta que: "el Tribunal Fiscal en nada discute dicho procedimiento, ello en referencia al rechazo del primer y segundo método de valoración, pues dicha entidad al momento de resolver se centra en la falta de sustento técnico al realizar la comparación (mercadería ajustada y mercadería de referencia)".
- Advierte que: "toda actuación contraria a una correcta sustentación técnica para el ajuste de valor por parte de la Administración Aduanera, conllevaría a concluir y generar cierta indefensión por parte del administrado o importador, es más, de no ser así – el hecho de no transcribir una correcta sustentación técnica en la realidad – se generaría un incorrecto procedimiento de valoración ejercido por la Administración Aduanera".
- Comenta que: "en un primer momento cuando se le notifica el valor OMC 001776-2008 el demandante no presenta la información requerida por tal identidad, no cumpliendo con acreditar la aplicación del primer método de valoración, no obstante ello la administración realizó todas las evaluaciones hasta concluir que por la falta de idoneidad de los documentos sustentatorios, como fue el caso de las facturas y los depósitos bancarios, debió adoptarse un método distinto del primero".



- Alega que: "se debió proceder con la aplicación del segundo método de valoración y no simplemente limitarse a señalar que dado que la demandada no ha habla presentado referencia alguna de mercancía similar o idéntica se debía descartar este segundo método y proceder de acuerdo al tercer método de valoración".
- Afirma que: "dentro de la resolución cuestionada (RTF No. 8613-A-2010), la verdadera característica de la mercancía ajustada y la mercancía tomada como referencia difieren de lo alegado por el demandante en su escrito, pues si bien hay similitud en cuanto a la composición, ello no ocurre en relación al nivel comercial y a la marca de las mercancías".
- Precisa que: "cuando al demandado le notifican el ajuste de valor efectuado (tercer método), así como también le indican qué mercancía ha sido tomada como referencia, dichos actos causan asombro, puesto que, aunque en el procedimiento de duda razonable no haya presentado documentación referente al primer método, no es ello justificación de que la administración actúe incorrectamente, ya que justamente el que el importador muestre supuesto desinterés por la mercancía importada, no justifica el que la administración recurra a cualquier método, ni mucho menos utilice cualquier mercancía para efectuar la comparación".
- Manifiesta que: "el demandante confunde el concepto "nombre de producto" con marca o "nombre comercial", puesto que el nombre del producto ajustado es tela tejido plano de origen chino y nivel comercial de la mercancía ajustada es: minorista y el nivel comercial de la mercancía tomada como referencia es mayorista. Dicho esto, dichas diferencias son más evidentes cuando vamos al tema de la composición, más precisamente, en lo que refiere al gramaje ha de tenerse en cuenta que tales variaciones sí afectan la similitud de la mercancía, puesto que el gramaje tiene incidencia, dado que se están comparando mercancías distintas en base a la parte sustancial de dichos bienes".
- Afirma que: "(...) de lo actuado por el Tribunal Fiscal, entiende que el gramaje, el modelo y el nombre del producto de la mercancía importada materia de ajuste de valor, difieren de la mercancía tomada como referencia, sin embargo, la administración tampoco ha sustentado si tales diferencias afectan o no la similitud que señala sobre las mercancías comparadas".
- Concluye que: "el demandante cita dos resoluciones del Tribunal Fiscal: RTF 7902-A-2010 y RTF 8545.A.2010, ante ello debemos indicar que dichas resoluciones admiten las comparaciones efectuadas toda vez que el Tribunal Fiscal denota una correcta motivación y existencia, de un Sustento Técnico, que indica el porqué de tales comparaciones y cómo las diferencias presentadas no generan modificación en lo referente al valor de las mercancías".

c. Sentencia de primera instancia.

- El Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo, mediante Resolución No. 11, de fecha 30 de Julio del 2012, decidió declarar "(...) INFUNDADA la demanda presentada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT contra Corporación Textil Unitex S.A.C. y



el Tribunal Fiscal – Sala de Aduanas”, con fundamento en los siguientes elementos que configuran la decisión

- Que el Reglamento para la valorización de mercancías, según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por la precitada norma, establece en su artículo 1° inciso b) lo siguiente: “(...) la carga de la prueba como: ‘Obligación que tiene el importador de probar que el Valor en Aduana declarado es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas”, esto de conformidad con las condiciones y ajustes previstos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y las normas establecidas en el respectivo reglamento.
- Que de conformidad con la citada norma, en su artículo 2° se precisa que el valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de acuerdo a los Métodos de Valoración establecidos en el Acuerdo de Valor de la OMC, las que se aplicarán en forma sucesiva y excluyente en el orden de prelación.
- Que cuando se haya presentado una declaración y Aduana tenga motivos para dudar del valor declarado o de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, podrá pedir al importador que en un plazo de cinco (5) días hábiles, prorrogable por una sola vez, sustente o proporcione una explicación complementaria. Si luego de la explicación complementaria, la Aduana aún tiene “duda razonable” sobre la veracidad o exactitud de los datos notificará al importador los motivos para rechazar la aplicación del primer método de valoración aduanera.
- Que de acuerdo al artículo 13° de la mencionada norma, según modificaciones previstas en los Decretos Supremos N° 098-2002-EF y N° 009-2004-EF, se establece que para la aplicación del segundo y tercer método, la Aduana debe verificar el si se cumplen los requisitos establecidos en el antes aludido artículo.
- Que al aplicar el tercer método de valoración se debe determinar utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración.
- Que el momento a considerar es la fecha de exportación al Territorio Aduanero Comunitario, tomando en cuenta mercancías exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado.
- Que si bien es el importador quien tiene la carga de la prueba, sin embargo, en virtud del principio de Verdad Material: “(...) En caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas”.

d. **Argumentos contenidos en el recurso de apelación**

- En el escrito de interposición del recurso de apelación contra la Resolución No. 11 de 30.07.2012, el Procurador Adjunto Ad-Hoc de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, afirma:

- Que la mercancía contenida en la DUA N° 118-2007-10-067509-01-9-00 no reúne las mismas características que las mercancías tomadas como referencia por la administración aduanera en la DUA No. 118-2008-10-000762.
- Que las prerrogativas por el nivel comercial que registra el importador de la declaración aduanera tomada como referencia es distinta a las prerrogativas del nivel comercial del importador.
- Que si bien es el importador quien tiene la carga de la prueba, sin embargo, por el principio de la Verdad Material, la administración aduanera ante la duda presentada "(...) debió solicitar información complementaria y posteriormente en caso de mantenerse la duda, proceder a evaluar conforme el Procedimiento de Duda Razonable".
- Que en la medida que el valor de las mercancías similares que sirven de referencia para efectuar el ajuste de valor correspondan a una transacción realizada por un importador que ostenta el mismo nivel comercial que aquel cuyas mercancías están siendo objeto de valoración u otro que supone mayores prerrogativas comerciales, no resulta necesario que la administración realice ajuste alguno.
- Que el Acuerdo del Valor de la OMC no cuantifica el concepto de "momento aproximado" previsto en los artículos 2° y 3° del Acuerdo respecto de la aplicación de los métodos de "valor de transacción de mercancías idénticas" y "valor de transacción de mercancías similares".
- Que debe entender por momento aproximado el periodo, tan próximo a la fecha de la importación exportación o venta como sea posible durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afectan al precio permanecen idénticas.
- Que ante la ausencia de disposición expresa en el Acuerdo del Valor de la OMC y sus normas de desarrollo sobre esta materia, corresponderá abordar el concepto de "momento aproximado" según las disposiciones sobre la carga de la prueba contenidas en la normativa de valoración.
- Que quedan en salvaguarda el derecho del importador de alegar y demostrar que las prácticas comerciales y las condiciones de mercado han variado con anterioridad a la determinación del valor en aduana que realice la Administración.

e. Sentencia de segunda instancia.

- La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número dieciocho, de fecha 31 de Mayo del 2013, resolvió "(...) la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal en la Resolución número 09082-A-2011, del veintisiete de mayo del dos mil once, resulta acorde con los hechos probados y al derecho a ellos aplicable, careciendo por ende de todo sustento los argumentos esgrimidos por la SUNAT en el escrito de apelación que motiva la alzada; por las consideraciones expuestas: CONFIRMARON la sentencia apelada".

f. Fundamentos de derecho contenidos en el Recurso de Casación



La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, dentro del Recurso de Casación, en lo principal, manifiesta algunos de los siguientes argumentos:

- Alega que: "la sentencia apelada ha incurrido en infracción normativa respecto a los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, también conocido como "acuerdo del Valor de la OMC" o "Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC".
- Afirma que: "El citado Acuerdo establece las normas que deben aplicarse para la determinación de la Base Imponible del tributo denominado Derechos Arancelarios Ad-valorem, las cuales también han sido precisadas en el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC" aprobado por Decreto Ejecutivo Supremo 186-99-EF".
- Entiende que: "el citado Acuerdo en su artículo 3, establece el Método de Valor de Transacción de Mercancías Similares, precisado en el citado Reglamento como Tercer Método de Valoración. El citado método según el referido artículo 3 del Acuerdo, consiste en determinar la base imponible de los derechos arancelarios Ad-valorem, también denominada Valor en Aduana considerando el valor de transacción de una mercancía similar, vendida para la exportación al mismo país de importación y exportada en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado".
- Precisa que: "En el Acuerdo del Valor de la OMC, es la definición de "Mercancía Similar" a fin de no tomar cualquier criterio de opinión que puede resultar errado, así tenemos que los numerales 2 y 3 del art. 15 del Acuerdo (...) este artículo es el que define qué es una "Mercancía Similar" para efectos del Acuerdo, qué criterios deben tenerse en cuenta para considerar dicha similitud y no los criterios de opinión que puedan surgir de otros organismos como el Tribunal Fiscal. Por tanto, para la aplicación del tercer método de valoración no solo debe tenerse en cuenta el art. 3 del Acuerdo de Valor de la OMC, también debe considerarse el art. 15 del Acuerdo del Valor de la OMC".
- Manifiesta que: "para determinar si una mercancía es similar a otra, deben tener características y composición semejantes, de modo que cumplan las mismas funciones y sean comercialmente intercambiables, para lo cual debe tenerse en cuenta su calidad, su prestigio comercial y la marca comercial. Teniendo en cuenta además, que debe tratarse de "mercancías de la misma especie o clase" es decir, pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada, o por un sector de la misma".
- Advierte que: "todas estas condiciones se cumplen en el presente caso, lo cual no ha sido analizado por la sentencia apelada".
- Comenta que: "la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, al emitir su resolución impone a la Administración Tributaria una exigencia adicional que no se encuentra prevista en el Acuerdo de Valor de la OMC, basándose para ello en la definición de "Momento Aproximado" comprendida en el Reglamento Comunitario de la Decisión 571- Valor en



Aduana de las Mercancías Importadas, aprobado por resolución 846 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina”.

- Alega que: “La Sala cuestiona que en el informe que sirve de sustento al ajuste de valor no se haya precisado –ante la diferencia de tiempo entre la explotación de la mercancía tomada como referencia y la objeto de valoración. Que las prácticas comerciales y las condiciones de mercado permanecieron idénticas, afirmación que conllevaría asumir una obligación no comprendida en el Acuerdo (...) ni en la propia Decisión 571 de la Comunidad Andina (...)”.
- Concluye que: “cuando impone la exigencia de verificar, para la aplicación del segundo y tercer método, que el valor tomado como referencia cumpla respecto a la mercancía objeto de valoración con el requisito de ser exportada al Perú en el mismo momento o en su defecto en un momento más apropiado –presupuesto que ha sido observado en forma estricta por la Administración Aduanera en el numeral 3.1, título III del Informe sobre Verificación del Valor Declarado 589-2010-SUNAT/3d1310 de 19.05.2010- no exige emitir un análisis adicional de que afecten el precio y que permanecieron idénticas, solo el que se tenga especial cuidado en elegir el indicador de precios más próximo a la exportación de la mercancía cuyo valor se determina. Sostener lo contrario, conllevaría a imponer al ente administrativo el cumplimiento de formalidades fuera del marco normativo”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 15 numerales 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado “Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio”¹, el cual se lo interpretará por ser aplicable al caso.

Tomando en consideración que las normas andinas sobre valoración aduanera se remiten a las Decisiones del Comité de Valoración en Aduanas de la Organización

¹ Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado “Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio Artículo 15.- 1.En el presente Acuerdo:

(...)

2. En el presente Acuerdo:

a) se entenderá por “mercancías idénticas” las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición;

b) se entenderá por “mercancías similares” las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial;

c) las expresiones “mercancías idénticas” y “mercancías similares” no comprenden las mercancías que lleven incorporados o contengan, según el caso, elementos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis por los cuales no se hayan hecho ajustes en virtud del párrafo 1 b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados tales elementos en el país de importación;

d) sólo se considerarán “mercancías idénticas” o “mercancías similares” las producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración;

e) sólo se tendrán en cuenta las mercancías producidas por una persona diferente cuando no existan mercancías idénticas o mercancías similares, según el caso, producidas por la misma persona que las mercancías objeto de valoración.

3. En el presente Acuerdo, la expresión “mercancías de la misma especie o clase” designa mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada, o por un sector de la misma, y comprende mercancías idénticas o similares.



Mundial del Comercio, las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos, entre otras, este Tribunal interpretará de oficio la normativa sustancial aplicable, esto es, la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, notas a los artículos 3 y 7 y los artículos 37, 39 y 40 de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas².

² **Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Nota al artículo 3**

1. Para la aplicación del artículo 3, siempre que sea posible, la Administración de Aduanas utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una venta de mercancías similares que se realice en cualquiera de las tres condiciones siguientes:

- a) una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades diferentes;
- b) una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas cantidades; o
- c) una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes.

2. Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas, se efectuarán los ajustes del caso en función de:

- a) factores de cantidad únicamente;
- b) factores de nivel comercial únicamente; o
- c) factores de nivel comercial y factores de cantidad.

3. La expresión "y/o" confiere flexibilidad para utilizar las ventas e introducir los ajustes necesarios en cualquiera de las tres condiciones enunciadas.

4. A los efectos del artículo 3, se entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas similares es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1.5. Será condición para efectuar el ajuste por razón de la diferencia en los niveles comerciales o en las cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución del valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes niveles o cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el caso de que las mercancías importadas objeto de la valoración consistan en un envío de 10 unidades y las únicas mercancías importadas similares respecto de las cuales exista un valor de transacción correspondan a una venta de 500 unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 unidades. La venta no tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, con tal de que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de precios es fidedigna. Si no existe tal medida objetiva de comparación, no será apropiado aplicar el artículo 3 para la determinación del valor en aduana.

Nota al artículo 7

1. En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente.

2. Los métodos de valoración que deben utilizarse para el artículo 7 son los previstos en los artículos 1 a 6 inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7.

3. Por flexibilidad razonable se entiende, por ejemplo:

- a) Mercancías idénticas: el requisito de que las mercancías idénticas hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana podría estar constituida por mercancías importadas idénticas, producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados para mercancías idénticas importadas conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6.
- b) Mercancías similares: el requisito de que las mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana podría estar constituida por mercancías importadas similares, producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados para mercancías similares importadas conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6.
- c) Método deductivo: el requisito previsto en el artículo 5, párrafo 1 a), de que las mercancías deban haberse vendido "en el mismo estado en que son importadas" podría interpretarse de manera flexible; el requisito de los "90 días" podría exigirse con flexibilidad.

Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas.

Artículo 37.- Aspectos generales de aplicación.

1. Cuando no se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, el valor en aduana se establecerá según el Método de Transacción de Mercancías Similares teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, su Nota Interpretativa y las definiciones y requisitos del artículo 15 del mismo Acuerdo.

2. La autoridad aduanera tendrá en primer lugar que identificar cuáles otras mercancías importadas pueden ser consideradas como similares y, a continuación, comprobar que correspondan a valores en aduana establecidos con el método del Valor de Transacción, según lo dispuesto en el Capítulo I anterior. Dichos valores deberán haber sido previamente aceptados por la Aduana cumpliendo con lo señalado en el párrafo 4 de la Nota Interpretativa al artículo 3 del Acuerdo mencionado y según lo dispuesto en el artículo 59 de este Reglamento.

3. Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías



La Decisión 571 fue aprobada el 12 de diciembre de 2003 y entró en vigor para los Países Miembros el 1 de enero de 2004, derogando así las Decisiones 378 y 521. En el presente caso, la Resolución del Tribunal Fiscal 09082-A-2011 fue emitida el 27 de mayo de 2011, por lo que resulta aplicable la interpretación de la norma antes citada.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- A. Comunitarización de la normativa GATT/OMC.
- B. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino en relación con las normas de carácter interno e internacional de los países miembros.
- C. El tercer método de valoración aduanera, la mercancía similar, prácticas comerciales y condiciones del mercado.
- D. Casos en que la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

A. COMUNITARIZACIÓN DE LA NORMATIVA GATT/OMC.

- 13. La Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
- 14. El juez consultante solicita ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 15 numerales 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado "Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio".
- 15. El criterio de este Tribunal es enunciar que en el presente caso se habla de una comunitarización de la norma OMC en lo que respecta a valoración aduanera, por tanto corresponde efectuar una interpretación del Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el cual es aplicable al asunto en cuestión.
- 16. La interrelación que existe entre la norma andina y la norma OMC, llevan a que estén en armonía y por tanto, el Tribunal pueda apreciar a fondo el aspecto relacionado con la Decisión 571.

objeto de la valoración. Cuando no se disponga de éste, se harán los ajustes necesarios para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad.

(...)

Artículo 39. Elemento tiempo.

En la determinación del valor en aduana por aplicación del método del Valor de Transacción de Mercancías Similares, el momento a considerar es la fecha de la exportación al Territorio Aduanero Comunitario. En este sentido se tomarán en cuenta únicamente mercancías que hayan sido exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado que las mercancías objeto de valoración, considerando la definición de momento aproximado dispuesta en el literal e del artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 40. Ausencia de Antecedentes de Valores de Transacción de Mercancías Similares.

Si no se dispone de un Valor de Transacción para Mercancías Similares, previamente aceptado según lo dispuesto en el Capítulo I del presente Título, o no se cumplen todos los requisitos del segundo método, se acudirá al método del Valor Deductivo, según lo contemplado en la Sección III siguiente.



B. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE CARÁCTER INTERNO E INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

17. En el caso bajo estudio se muestra una relación entre la normativa GATT/OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Por lo tanto, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre la normativa internacional del País Miembro, y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la valoración aduanera.
18. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", basándose en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".
19. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.
20. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
21. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:
22. "En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u

organizaciones internacionales." (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

23. Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.
24. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta que la propia Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que para efectos de valoración aduanera los países se regirán por el Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo del Valor del GATT de 1994).

Principio del complemento indispensable.

25. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura", según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
26. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.
27. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que "la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entorpezcan o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'". (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).
28. Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.



29. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
30. Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de valoración aduanera, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. EL TERCER MÉTODO DE VALORACIÓN ADUANERA, LA MERCANCÍA SIMILAR, PRÁCTICAS COMERCIALES Y CONDICIONES DEL MERCADO.

31. En el proceso interno la empresa CORPORACIÓN TEXTIL UNITEX SAC. importó 802 bultos de Tela de Tejido Plano de origen chino. Durante el proceso de despacho de la mercancía se determinó la duda razonable por el valor declarado, emitiéndose la Orden de Depósito de Garantía a fin que dentro del plazo de cinco días hábiles el importador presente la documentación sustentadora y explicación complementaria que acredite el Valor en Aduanas declarado.
32. En vista de que no contestó, la administración manifestó que el valor en aduana de las mercancías importadas no se iba a determinar con el arreglo al Primer Método de Valoración, Valor de Transacción de Mercaderías Importadas, requiriéndole a su vez la presentación de referencias para establecer una base apropiada de valoración y proceder a la aplicación del Segundo o Tercer Método de Valoración, Valor de Transacción de Mercaderías Idénticas o similares.
33. Por falta de cumplimiento al requerimiento de la autoridad, la administración aduanera tomó como referencia de una mercancía similar, por lo que se analizará este tema.
34. **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 criterios³:

"(...)

- 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

³ Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm



mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

(...)"

35. Por su parte el Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado "Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio, en su artículo 15 numeral 2 literal b), enuncia que se entenderán como mercancías similares las que contengan las siguientes características:
- a) Que aunque no sean iguales en todo, posean características y composición semejante.
 - b) Que cumplan con las mismas funciones.
 - c) Que sean comercialmente intercambiables.
 - d) Debe además considerarse su calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.
36. La nota explicativa al artículo 3 de la Decisión 571 manifiesta que la Administración de Aduanas debe utilizar el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y en las mismas cantidades, y cuando no exista la venta, se podrá utilizar una venta de mercancías similares que se realice de acuerdo con las siguientes condiciones:
- a) Una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades diferentes;
 - b) Una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas cantidades; o
 - c) Una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes.
37. Cuando se presente cualquiera de las tres condiciones antes citadas, el ajuste que deberá realizar la autoridad será de acuerdo a:
- a) Factores de cantidad únicamente;
 - b) Factores de nivel comercial únicamente; o
 - c) Factores de nivel comercial y factores de cantidad.
38. Como lo manifiesta la nota antes citada: "A los efectos del artículo 3, se entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas similares es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1.5. Será condición para efectuar el ajuste por razón de la diferencia en los niveles comerciales o en las cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución del valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes niveles o cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el caso de que las mercancías importadas objeto de la valoración consistan en un envío de 10 unidades y las únicas mercancías importadas similares respecto de las cuales exista un valor de transacción correspondan a una venta de 500 unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 unidades. La venta no tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, con tal de que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de



precios es fidedigna. Si no existe tal medida objetiva de comparación, no será apropiado aplicar el artículo 3 para la determinación del valor en aduana”.

39. El artículo 37 de la Resolución 846 por su parte, dispone que, cuando no se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, el valor en aduana se establecerá según el Método de Transacción de Mercancías Similares teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, su Nota Interpretativa y las definiciones y requisitos del artículo 15 del mismo Acuerdo.
40. La autoridad aduanera tendrá en primer lugar que identificar cuáles otras mercancías importadas pueden ser consideradas como similares y, a continuación, comprobar que correspondan a valores en aduana establecidos con el método del Valor de Transacción.
41. Dentro del proceso interno se discute además el momento aproximado de la importación y a quién le corresponde determinarlo, por lo que a continuación se revisará este tema.
42. Dentro de la nota explicativa al artículo 7 de la Decisión 571 se dice que el requisito de que las mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría interpretarse de manera flexible, no siendo la norma estricta.
43. En cuanto a este mismo aspecto, el artículo 39 de la Decisión 571, enuncia que:

“En la determinación del valor en aduana por aplicación del método del Valor de Transacción de Mercancías Similares, el momento a considerar es la fecha de la exportación al Territorio Aduanero Comunitario. En este sentido se tomarán en cuenta únicamente mercancías que hayan sido exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado que las mercancías objeto de valoración, considerando la definición de momento aproximado dispuesta en el literal e) del artículo 2 de este Reglamento⁴”.
44. La norma no enuncia quién determina el momento aproximado, sin embargo, bajo los lineamientos antes detallados, siendo este el más cercano a la fecha de importación, exportación o venta, será la documentación que presente el importador la que puede servir de base para definirlo.
45. Finalmente el artículo 40 de la Decisión 571 manifiesta que si no se dispone de un valor de transacción para mercancías similares, o no se cumplen todos los requisitos del segundo método, la autoridad nacional deberá utilizar el método deductivo para la imposición del impuesto.

Artículo 2. Definiciones.

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en el presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones, como complemento de las ya contenidas en dicho Acuerdo.

(...)

e) Momento Aproximado:

Período tan próximo al momento o fecha de la importación, exportación o venta, como sea posible, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afectan al precio permanecen idénticas.

Determinación del momento aproximado para valoración aduanera.

46. En cuanto al elemento tiempo, pasamos a observar lo establecido en la Nota Explicativa 1.1 del Comité Técnico de Valoración, específicamente en lo relacionado con el Artículo 1 del Acuerdo. Al respecto el instrumento en cuestión deja ver que, ni en el Artículo 1 del Acuerdo, ni en su Nota interpretativa, se hace mención alguna al elemento tiempo. En la determinación del valor en aduana por aplicación del método del Valor de Transacción de Mercancías Similares, el momento a considerar es la fecha de la exportación al Territorio Aduanero Comunitario. En este sentido se tomarán en cuenta únicamente mercancías que hayan sido exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado que las mercancías objeto de valoración, considerando la definición de momento aproximado dispuesta en el literal e del artículo 2 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas (Resolución 846), en que se define lo que debemos entender por momento aproximado, esto es, el período "(...) *tan próximo al momento o fecha de la importación, exportación o venta, como sea posible, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afecten al precio permanecen idénticas*". Finalmente, si no se dispone de un Valor de Transacción para Mercancías Similares o no se cumplen todos los requisitos del segundo método, se deberá acudir al método del Valor Deductivo, según lo contemplado en la antes aludida Resolución 846.
47. Este elemento tiempo externo que sirve como patrón aplicable, según los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor de la OMC, es el momento en el que las mercancías objeto de valoración fueron exportadas y no aquel en el que han sido vendidas.
48. Este elemento tiempo externo que sirve como patrón debe permitir la aplicación práctica de dichos artículos. Por eso, debería considerarse que las palabras "en un momento aproximado" se utilizan simplemente para moderar la rigidez de la expresión "en el mismo momento". Es de destacar, además, que el Acuerdo, según lo enunciado en su Introducción general, pretende que la determinación del valor en aduana se base en criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales. Partiendo de estos principios, la expresión "en el mismo momento o en un momento aproximado" debería interpretarse como si cubriera un período, tan próximo a la fecha de la exportación como sea posible, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afecten al precio permanecen idénticas. En último término la cuestión deberá zanjarse caso por caso en el contexto global de la aplicación de los antes referidos artículos 2 y 3.
49. Los requisitos relativos al elemento tiempo no pueden en ningún modo alterar el orden de prioridad en la aplicación del Acuerdo que exige que se agoten todas las posibilidades según el artículo 2 antes de poder aplicar el artículo 3. Así pues, el hecho de que el momento en que se exporten mercancías similares (en contraposición a mercancías idénticas) sea más próximo al de las mercancías objeto de valoración nunca será suficiente para que se invierta el orden de aplicación de los métodos de valoración.
50. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá bajo los parámetros previamente citados, analizar si el método aplicado en el expediente interno fue el indicado.



D. CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.

51. En el proceso interno la administración tuvo dudas sobre el valor declarado por el importador, emitiendo la Orden de Depósito de Garantía y confiriendo al importador y plazo para su contestación. Por lo antes expuesto se analizará en el presente acápite este aspecto.

52. El artículo 9 de la Decisión 378 señala lo siguiente:

“Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana 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 Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan”.

53. 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.

54. 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”.



55. 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"⁵.
56. Como la autoridad tuvo duda razonable respecto a la tela importada, requirió un pronunciamiento expreso del importador y al no obtener la respectiva justificación pudo optar por otro método distinto al primero, lo cual deberá ser analizado por el juez consultante, para verificar que sea el método apropiado de valoración del producto importado.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

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 en contratos que involucran derechos de propiedad intelectual, y precisamente las normas de la OMC son las que van a dar los lineamientos al juez consultante para que pueda aplicar al caso en estudio.

SEGUNDO: Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

TERCERO: El Acuerdo Relativo a la Aplicación normativa del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado "Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio, en su artículo 15 numeral 2 literal b), enuncia que se

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



entenderán como mercancías similares las que contengan las siguientes características:

- a) Que aunque no sean iguales en todo, posean características y composición semejante.
- b) Que cumplan con las mismas funciones.
- c) Que sean comercialmente intercambiables.
- d) Debe además considerarse su calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.

La nota explicativa al artículo 3 de la Decisión 571 manifiesta que la Administración de Aduanas debe utilizar el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y en las mismas cantidades, y cuando no exista la venta, se podrá utilizar una venta de mercancías similares que se realice de acuerdo con las siguientes condiciones:

- a) Una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades diferentes;
- b) Una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas cantidades; o
- c) Una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes.

CUARTO:

Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. 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 Perdomo⁶
MAGISTRADA

⁶ La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

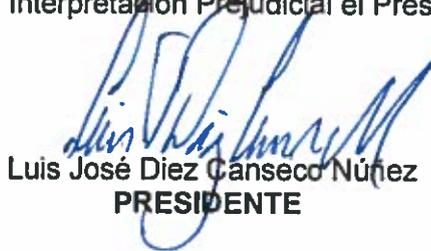


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Luis José Díez 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 Díez 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 223-IP-2014



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 234-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta).

Demandante: CCM, IP S.A.

Proceso interno N°. 2010-00055-00.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción¹.

VISTOS:

El Oficio 1490 de 14 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 15 de mayo de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00055-00;

El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

¹ Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 39-J-TJCA-2015.

**A. ANTECEDENTES.**

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

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: CCM, IP S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia.
Tercero interesado: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS

Hechos.

1. El 11 de agosto de 2008, CCM, IP S.A. (en adelante CCM) solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta) únicamente con respecto al producto "cerveza", marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casañas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. El 27 de abril de 2009, mediante Resolución 19055, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta) y canceló parcialmente el registro de dicha marca.
3. Luz Dary Mateus Casañas presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 19055.
4. El 27 de julio de 2009, mediante Resolución 37518, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 19055.
5. El 28 de septiembre de 2009, mediante Resolución 48659, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 19055.
6. Mediante escrito admitido a trámite el 16 de septiembre de 2010, CCM interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 48659 de 28 de septiembre de 2009.
7. El 31 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

8. CCM, IP S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:



9. La SIC realizó un análisis equivocado, ya que aplicó los criterios relativos al examen de confundibilidad entre dos marcas, cuando lo correcto era realizar el examen de identidad entre productos y servicios, teniendo en cuenta que lo que se solicitó fue la cancelación parcial de marca y no su registro.
10. Las "gaseosas" y "cervezas" no son productos de la misma naturaleza, ni similares, dado que no son sustituibles entre sí. Razón por la cual la cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta) es posible respecto de la exclusión del producto "cervezas".
11. Las pruebas de uso presentadas por Luz Dary Mateus Casañas, correspondiente a la marca KOLA SOL LIGHT (mixta), en la Clase 32, no se podían extender para evitar su cancelación respecto del producto "cerveza", por estar referidas al producto "gaseosa" y teniendo en cuenta que se trata de bienes que no son sustitutos, por ser de distinta naturaleza.
12. Según la SIC las "gaseosas" y "cervezas" tienen la misma finalidad, esto es, calmar la sed del consumidor, afirmación que es incorrecta puesto que la cerveza, al contener alcohol en su fórmula, tiene finalidades distintas, lo cual hace que sus características propias no puedan ser sustituibles por la gaseosa.

Argumentos de la contestación a la demanda.

13. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:
14. La División de Signos Distintivos acertadamente decidió que existe conexidad entre los productos "bebidas gaseosas" y "cervezas", toda vez que existen similitudes que permiten que los mismos sean inamovibles de la marca que representan, es decir, KOLA SOL LIGHT (mixta), pues ambos productos calman la sed del consumidor, son alimentos, son productos intercambiables el uno por el otro, su comercialización se da en las mismas góndolas dentro de los lugares de venta mayorista, comparten medios publicitarios, se pueden mezclar conduciendo a otra bebida que también calma la sed, entre otros.
15. Si bien es cierto que las pruebas aportadas en el caso en debate demostraron el uso de los productos denominados "gaseosas", también resulta evidente que tales productos se hacen extensivos para evitar la cancelación respecto de las "cervezas", precisamente porque se trata de un mercado conexo y/o análogo.
16. Independientemente de que los productos objeto de la demanda ("gaseosas" y/o "cervezas") tengan o no un grado de alcohol, las dos bebidas atienden una misma necesidad como lo es "calmar la sed" y cumplen la misma finalidad, que es facilitar la ingesta de alimentos.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

17. LUZ DARY MATEUS CASAÑAS presentó contestación a la demanda manifestando que:



18. La conexión competitiva entre los productos "cervezas" y "gaseosas" es clara, los dos productos tienen la misma naturaleza, además de cumplir las mismas finalidades: calmar la sed, acompañar los alimentos, etc.
19. Adicionalmente, es importantísimo tener en cuenta que en varios países incluyendo Colombia, es costumbre habitual mezclar una cerveza y una gaseosa, y que este producto mezclado se comercializa y se encuentra incluido dentro de la Clase 32. En España, por ejemplo, es muy popular el consumo de un producto denominado "clara" mezcla de cerveza y gaseosa. Adicionalmente, existe la posibilidad de fabricar y comercializar "cerveza sin alcohol".
20. Si uno de los objetivos finales de la figura de la cancelación por no uso es permitir que una persona interesada en el uso y registro de la marca no usada pueda acceder al registro, esta finalidad no era viable en el presente caso, por cuanto no sería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas SOL a nombre de titulares diferentes, una para "cervezas" y otra para "gaseosas y bebidas refrescantes".

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

21. Que, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitado: 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

² **Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.



De oficio: 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento.
2. De la prueba del uso de la marca.
3. De la cancelación parcial por no uso. Su relación con la figura de la conexión competitiva.

1. DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO.

24. La sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta) únicamente con respecto al producto "cerveza", marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casañas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.
25. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...).

³ **Artículo 166.-** Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca". (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca.

26. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciataria de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
27. Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciataria, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación". (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).
28. De esta manera, el Tribunal ha manifestado "Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización". (Proceso 180-IP-2006, ya citado).
29. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

"Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese



derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

30. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva". (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa).
31. El Tribunal ha manifestado "El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:
 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.



2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc". (Proceso 180-IP-2006, ya citado).
32. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996).

33. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (...)". (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

Causales de justificación para el no uso de la marca.

34. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.
35. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impositiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la



correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal". (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT).

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

36. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

37. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
38. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)". (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997).
39. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.



3. DE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO. SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

40. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.
41. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
42. El signo KOLA SOL LIGHT (mixto) se registró para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".
43. La cancelación parcial del signo se dio respecto a CERVEZAS producto comprendido originalmente en el registro de la marca KOLA SOL LIGHT (mixta).
44. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso, descritos en el Proceso 176-IP-2014:
 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.⁴

⁴ El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012.



La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

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

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

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

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



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

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

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

45. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga



productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada.

El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son los siguientes:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. 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 Perdomo⁵
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

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


Luis José Díez 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 234-IP-2015

⁵ La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****PROCESO 236-IP-2015**

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Marca: TORPRO (denominativa).

Demandante: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V.

Proceso interno N°. 1032-2012.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 105-2015-SCS-CS de 5 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 18 de mayo de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1032-2012.

El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

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

Partes en el Proceso Interno.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



Demandante: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V.
Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPi), República del Perú.
Tercero interesado: WYETH.

Hechos.

1. El 15 de agosto de 2002, Wyeth solicitó el registro de la marca TORPRO (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos oncológicos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Publicado el registro en el Diario Oficial El Peruano, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. presentó oposición al registro solicitado, señalando que el signo solicitado TORPRO (denominativo) resulta confundible a nivel gráfico y fonético con la marca TOPRON (mixta), registrada a su favor en la Clase 5.
3. El 30 de abril de 2003, mediante Resolución 4904-2003/OSD-INDECOPi, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPi declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado.
4. El 23 de mayo de 2003, Wyeth formuló apelación contra la Resolución 4904-2003/OSD-INDECOPi.
5. El 19 de agosto de 2003, mediante Resolución 840-2003/TPI-INDECOPi, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPi revocó la Resolución 4904-2003/OSD-INDECOPi y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.
6. El 20 de octubre de 2013, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 840-2003/TPI-INDECOPi.
7. El 21 de mayo de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Productos Farmacéuticos S.A.
8. El 12 de agosto de 2009, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de mayo de 2009.
9. El 21 de septiembre de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú revocó la sentencia apelada y otorgó el registro de la marca TORPRO (denominativa).

10. El 18 de enero de 2012, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia de 21 de septiembre de 2011.
11. El 8 de abril de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. interpuso demanda en la que manifiesta que:

12. Previamente al trámite administrativo, ya había sido determinada la similitud entre los signos en conflicto, mediante el Expediente 123014-2001, en el cual American Home Products solicitó el registro de la marca TORPRO (denominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas oncológicas en la Clase 5, la cual fue denegada mediante Resolución 7169-2002/OSD-INDECOPI. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que en dicho procedimiento se enfrentaban los mismos signos y productos involucrados en esta ocasión.
13. El signo TORPRO (denominativo) no posee suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, dado que resulta confundible, en grado de inducir a confusión al público consumidor, con la marca registrada TOPRON (mixta). La presencia de la denominación TORPRO, que resulta ser muy similar al de la marca registrada TOPRON (mixta), lógicamente creará en el público consumidor un riesgo de asociación evidente entre ambos signos, de tal suerte que su coexistencia puede inducir a que los consumidores adquieran un producto por otro, en la creencia que se trata de productos iguales.
14. Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en indicar que, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, el análisis debe ser más riguroso, toda vez que son productos destinados a la salud de las personas, y que dada la cultura existente al respecto, muchas veces son expedidos sin receta médica, por lo que la confusión en la adquisición de estos productos podría repercutir gravemente en la salud de las personas.
15. Finalmente, de una simple comparación entre los signos en conflicto, puede determinarse que son similares, tanto gráfica como fonéticamente, al grado de inducir a error al consumidor.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

16. Desde el punto de vista fonético, si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, incluso ubicadas en la misma posición (T-R-P/T-P-R-N), la

inclusión de la letra R en la primera sílaba del signo solicitado y la terminación PRO, que produce un sonido fuerte y marcado, en la marca registrada, determinan una impresión sonora diferente.

17. Desde el punto de vista gráfico, la Sala aprecia que la presencia de la letra R en medio del signo solicitado TORPRO (denominativo) y de la letra N al final de la marca registrada, determinan una impresión visual de conjunto distinta.
18. No obstante la identidad entre algunos de los productos que distinguen ambos signos, resulta posible la coexistencia pacífica de los signos en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto de los productos o a su origen empresarial.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

19. De una apreciación sucesiva y no simultánea de las marcas TORPRO (denominativa) y TOPRON (mixta), considerando su aspecto en conjunto se obtiene que, respecto al aspecto gráfico, del cual se verifica que los signos son distintos, a pesar de que coinciden algunas de sus letras, ya que difieren en la secuencia de sus consonantes (T-R-P/T-P-R-N). Asimismo, la presencia de la letra R en medio del signo solicitado y de la letra N al final de la marca registrada, determina una impresión visual de conjunto distinta.
20. En cuanto al aspecto fonético, la pronunciación en conjunto de los signos comparados es distinta, debido a la diferente secuencia de consonantes, anteriormente señalada, además, la inclusión de la letra R en la primera sílaba del signo solicitado y la terminación PRON, que reproduce un sonido fuerte y marcado, en la marca registrada, provoca que la pronunciación e impresión sonora sea diferente.
21. En el presente caso, no se puede hablar de una semejanza conceptual, ya que los signos en comparación no evocan absolutamente a ninguna acepción, sino que, por el contrario, constituyen signos de fantasía.
22. En consecuencia, de la comparación efectuada se puede concluir que ambos signos no resultan confundibles, ya que si bien se asemejan, la composición y secuencia de las sílabas determinan que son diferentes. Si bien los signos tienen ciertas coincidencias, también cuentan con elementos que los diferencian, por lo cual pueden ser distinguidos por el consumidor, siendo posible su coexistencia en el mercado, no apreciándose la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor.
23. Respecto a la naturaleza del producto y su forma de comercialización, al tratarse de productos farmacéuticos, se encuentran ligados a la salud y, por lo tanto, se considera que los consumidores generalmente ponen mayor



cuidado en adquirirlos, efectuando un análisis detenido de ellos y contando incluso con la orientación de un profesional.

Argumentos del recurso de apelación.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente:

24. La mayoría de los fonemas de ambos signos cotejados son los mismos, constituyendo un elemento diferenciador muy débil, por lo cual es posible concluir que el signo solicitado TORPRO (denominativo) produce una impresión auditiva semejante a la de la marca TOPRON (mixta).
25. Existe una posibilidad de confusión mayor en el público consumidor cuando se trate de los mismos productos a distinguir. Tanto la marca TORPRO (denominativa), como la marca TOPRON (mixta), pretenden distinguir productos que comparte el mismo mercado, esto es, productos en la Clase 5.
26. En el expediente 410-1999, la Sala Civil Transitoria resolvió declarar fundada la demanda interpuesta por Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. y, en consecuencia, ordenó al INDECOPI proceder a la cancelación del registro de la marca DOTRON, la misma que no posee una semejanza tan notoria, como la denominación TORPRO, con la marca TOPRON (mixta).

Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

27. Tratándose de productos farmacéuticos, se debe ser especialmente cuidadoso y riguroso en la comparación de los signos, pues más allá de cualquier interés particular, se encuentra el interés superior de cuidado de la salud y bienestar de la población.
28. Si se analizan los signos objeto de conflicto, de manera sucesiva, considerando su aspecto de conjunto, dando mayor énfasis a las semejanzas y según el grado de percepción del consumidor entre TORPRO (denominativo) y TOPRON (mixto), a compartir las mismas consonantes T-P-R y la secuencia de letras O-O, que da inicio y fuerza a cada uno de los signos, y la sola diferencia de la consonante R, que no le da distintividad en el conjunto, sino que origina que en el conjunto se presente un supuesto riesgo de confusión, riesgo de confusión que se ubica en los aspectos gráfico y fonético, y siendo que ambos son signos de fantasía, el aspecto conceptual no los distingue uno de otro.

Argumentos del recurso de casación.



El INDECOPÍ presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial manifestando que los criterios para establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor han sido infringidos por la Sala de mérito, del siguiente modo:

29. En cuanto a la apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto, la Sala ha renunciado a la aplicación de este criterio, pues al dar lectura al quinto considerando de la resolución materia de impugnación, se aprecia que se ha descompuesto la unidad de los signos TORPRO (denominativo) y TOPRON (mixto) para encontrar semejanzas entre ellos a partir de la coincidencia en determinadas letras, sin advertir la impresión sonora y visual distinta que ellos producen en conjunto.
30. En cuanto al grado de percepción del consumidor medio, no se ha tenido en cuenta que el consumidor medio de productos farmacéuticos prestará un mayor grado de atención al momento de adquirirlos, por lo que las posibilidades de confusión entre los signos en conflicto son prácticamente inexistentes, sobre todo si de su análisis en conjunto se advierte que son fonética y gráficamente distintos.
31. En cuanto a la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, encontrándonos ante productos farmacéuticos, es de esperar que a efectos de su comercialización se requiera de receta médica, la misma que es elaborada por un profesional médico, que no confundirá el producto con otro al momento de prescribirlo. En esa línea de pensamiento, tenemos que lo mismo sucederá con el profesional a quien se le presente dicha receta médica, quien también sabrá diferenciar un producto de otro y, aun en el caso que sean comercializados sin receta médica, serán solicitados a un profesional de la salud o boticario que asesorará la compra, reduciendo las posibilidades de confusión.
32. Finalmente, en cuanto al carácter de fantasía del signo, si bien la Sala ha reconocido esta situación, no le ha dado el carácter y alcance que le corresponde, pues al encontrarnos ante dos signos de fantasía, que además presentan diferencias gráficas y fonéticas, la posibilidad de que el público consumidor se confunda son nulas.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

33. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
34. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

35. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

- Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
3. Marcas de fantasía.
4. Marcas farmacéuticas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

36. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado TORPRO (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TORPRON (mixta).
37. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
38. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se

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;

(...)".



han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

39. 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, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

40. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
41. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
42. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
43. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y

considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

44. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
45. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).
46. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
47. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
48. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).



49. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
50. **La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
51. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
52. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

53. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante



disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

54. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

55. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado TORPRO es denominativo, mientras que la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TORPRON es mixta.

56. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

57. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". (Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

58. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa

no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se describen:

59. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen:
60. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
61. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
62. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los



productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

63. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos y mixtos en conflicto.

3. MARCAS DE FANTASÍA.

64. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el recurso de casación se manifiesta que los signos en conflicto, TORPRO (denominativo) y la marca registrada TOPRON (mixta) son de fantasía.

24. El Tribunal ha manifestado que "Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades". (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).

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

65. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá determinar si el signo TORPRO (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

4. MARCAS FARMACÉUTICAS.

66. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

67. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

68. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
69. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales". (Proceso N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).
70. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).
71. Igualmente, el Tribunal ha señalado que "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 48-IP-2000, ya citado).
72. Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que



consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente". (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El juez consultante deberá determinar si el signo TORPRO (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún

medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. 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 ²
MAGISTRADA

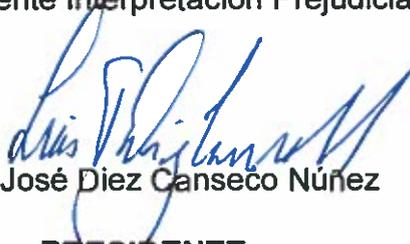


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

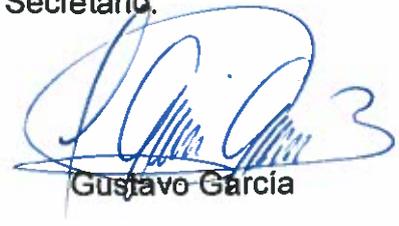


Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

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
Brito
PRESIDENTE



Gustavo García

SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la

² La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.



Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 236-IP-2015