GACETA OFICIAL



Año XXXIII - Número 2715

Lima. 18 de abril de 2016

del Acuerdo de Cartagena

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 206-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 9 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", y, de oficio de los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571, y el artículo 1 del "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994". Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional v Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Demandante: de la República del Perú. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Demandado: Tribunal Fiscal de la República del Perú. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION Sucursal del Perú y Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú. Asunto: "Descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada". Expediente Interno: 15190-2013......2

PROCESO 208-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 115 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, Diseño industrial: SANITARIO INFANTIL. Demandante: ALFAGRES

PROCESO 231-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 último párrafo, 136 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-9558. Actor: PAN AMERICAN LIFE **INSURANCE COMPANY** (SUCURSAL ECUADOR). Marca: PAN AMERICAN & DISEÑO DE GLOBO **ECUADOR**





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 206-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 9 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 las Mercancías "Valor en Aduana de importadas", y, de oficio de los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571, y el artículo 1 del "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 1994". Órgano nacional de consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Demandado: Tribunal Fiscal de la República del Perú, SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION Sucursal del Perú y Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú. Asunto: otorgados por rebajas "Descuentos importada". mercancía vendedor de la Expediente Interno: 15190-2013.

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 276-2014-SCS-CS de 7 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el 27 de octubre del mismo año vía courier, 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 15190-2013.

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.

10

Partes



Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA – SUNAT DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Demandado: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

SUCURSAL DEL PERÚ

PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos:

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

- Mediante Declaración Única de Aduanas 163-2004-10-001181-01-4-00 numerada el 20 de octubre de 2004, la agencia de Aduana Tecnosur S.A. en representación de su comitente Southern Perú Copper Corporation, solicitó el despacho de 11 bultos conteniendo diversas mercancías para minería.
- Que de la revisión documentaria se observa que el valor declarado en la DUA por la mercancía despachada tiene un descuento total de US\$ 8,772.84 dólares americanos. Sin embargo en las facturas comerciales (facturas de compras) D MN I 667949, D MN I 666514, D MN I 666637, D MN I 666670, D MN I 667525, D MN I 667550, D MN I 667764 Y D MN I 667765, no se consigna el descuento indicado.
- 3. Que de acuerdo con la normativa vigente, para la aplicación de un Método de Valoración, es preciso que el precio pagado o por pagar (descuento) se encuentre expresado en la factura comercial, de lo contrario el importe que la empresa ha recibido como descuento será añadido al precio realmente pagado o por pagar.
- 4. Que mediante Expediente 163 2004 003352 de 17 de noviembre de 2004, la empresa Southern Perú Copper Corporation, presentó referencias de descuentos de precios de sus importaciones, al cual le da carácter de declaración jurada, adjuntado copia de orden de compra con relación al descuento del 12% que el proveedor Harnischfeger Corporation le otorga. Asimismo, mediante Expediente 163 2004 002678 de 28 de septiembre de 2004, la indicada empresa presentó listado de precios en fotocopias simples respecto del descuento del 12% del mismo proveedor.
- 5. Que por Resolución de Intendencia 163 3M0000/2007-000137 de 23 de marzo de 2007 la Administración Aduanera resolvió declarar inadmisibles los descuentos contenidos en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00 de 20 de octubre de 2004, por no encontrarse detallados en las facturas

B.





comerciales indicadas, así como tampoco haberse presentado en el despacho copia del contrato escrito de la transacción efectuada. Adicionalmente impuso a Southern Perú Copper Corporation sanción de multa.

- 6. Que el 30 de diciembre de 2008, Southern Perú Copper Corporation, interpuso recurso de reclamación contra la Resolución de Intendencia 163 3M0000/2007-000137 de 23 de marzo de 2007.
- 7. Mediante Resolución de Intendencia 163-3M-0000/2009-00313 de 18 de agosto 2009 emitida por la Intendencia de Aduana de Ilo, se resolvió declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por Southern Perú Copper Corporation contra el contenido de la Resolución de Intendencia 163 3M0000/2007-000137, confirmándose en todos sus extremos el contenido de la indicada resolución.
- 8. Que el 10 de septiembre de 2009, Southern Perú Copper Corporation, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia 163-3M-000/2009-00313 de 18 de agosto de 2009.
- A través de la Resolución 9350-A-2010 de 25 de agosto de 2010 el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución de Intendencia 163-3M-0000/2009-00313 de 18 de agosto del 2009 emitida por la Intendencia de Aduana de IIo.
- 10. El 23 de diciembre de 2010 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT de la República de Perú, presentó demanda contencioso administrativa, solicitando como pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución 9350-A-2010 de 25 de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Fiscal. Y como pretensión accesoria se declare la validez de la Resolución de Intendencia 163-3M-0000/2009-00313 de 18 de agosto 2009 emitida por la Intendencia de Aduana de Ilo.
- 11. El 7 de marzo de 2011 el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, contestó la demanda contencioso administrativa.
- 12. El 4 de noviembre de 2011, mediante Sentencia signada como Resolución número Siete, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT de la República del Perú.
- 13. El 29 de diciembre de 2011, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 4 de noviembre de 2011.

J.

3



- 14. El 18 de julio de 2013, la Tercera Sala Transitoria Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confirmar la Sentencia apelada.
- 15. El 9 de septiembre de 2013, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 18 de julio de 2013.
- 16. Mediante providencia de 16 de junio de 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto al artículo 9 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas".
- a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.
- 17. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT de la República del Perú en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
 - Que el Tribunal Fiscal ha interpretado incorrectamente los alcances de la normativa en materia de valoración aduanera relacionada con la documentación mediante la cual al importador le corresponde demostrar la existencia de descuentos otorgados por el proveedor extranjero en una operación de compraventa internacional de mercancías.
 - Que su representada, contrario a lo señalado por el Tribunal Fiscal, sí ha incorporado la documentación alcanzada por la empresa Southern Perú Copper Corporation, para sustentar que el valor declarado y contenido en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00, es el resultado de aplicar el descuento pactado con los proveedores extranjeros.
 - Que los documentos presentados por la empresa Southern Perú Copper Corporation, contenidos en los expedientes 163 2004 003352 de 17 de noviembre de 2004 y 163 2004 002678 de 28 de septiembre de 2004, no resultan válidos para sustentar los descuentos a los que refiere "haber tenido derecho", puesto que dicha documentación no acredita la veracidad del descuento que alega haber obtenido como consecuencia de las negociaciones celebradas con su proveedor, siendo por ello inadmisibles dichos descuentos.
 - Que los documentos probatorios del descuento, que son la factura comercial y el contrato de compra venta escrito, debieron ser presentados en el momento del despacho de importación (ni antes, ni después), etapa en la cual se presenta la declaración, lo cual no fue cumplido en el presente caso por el importador.

J.



- Que el importador debió declarar la existencia de descuentos de acuerdo con el Instructivo de la Declaración Única de Aduanas, aprobado por Resolución de Superintendencia 000-ADT/2000-000750, en dicho instructivo se estableció que en el formato B de la DUA, casilla 8.1.4 "Otros descuentos", debían consignarse si existían descuentos distintos a los descuentos retroactivos para efectos de sustentar el valor en aduana declarado y determinar el correcto pago de los tributos aduaneros.
- Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del PROCURADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
- 18. No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas.
- c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ.
- 19. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
 - Que el Tribunal Fiscal ha ponderado debidamente el hecho de que su empresa ha acreditado debida y fehacientemente el descuento concedido por su proveedor extranjero y como consecuencia de ello habría sido acreditado el precio realmente pagado o por pagar en la transacción comercial de comercio internacional, razón por la cual no cabría desconocer el referido descuento, ni mucho menos pretender efectuar un ajuste de valor aduanero declarado en relación con la mercancía importada mediante la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00.
 - Que el valor aduanero determinado, conforme a la normativa vigente, se sustenta en el precio que el comprador, de modo directo o indirecto, efectiva y realmente paga al vendedor por las mercancías importadas y que la actora nunca ha cuestionado que las mercancías importadas deban ser valoradas en base al Primer Método de Valoración Aduanera, es decir el Método del Valor de la Transacción de la Mercancía Importada, conforme la normativa que al respecto ha expedido la Organización Mundial de Comercio (OMC). Metodología que se sustenta en el Principio de verdad material.
 - Asimismo indica que ninguna de las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, condiciona la aceptación de descuentos comerciales otorgados por el vendedor al comprador, al cumplimiento de formalidades.
 - Que la actora ha reconocido implicitamente el descuento al haber realizado el ajuste de valor por dicho monto, tras considerar dicho

J.





descuento como inadmisible, por no cumplir con requisitos de índole formal, es decir, la administración reconoce el descuento existe, pero no lo acepta.

- Que cuando la Administración Aduanera tenga dudas sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, podrá solicitar se proporcione una explicación complementaria. Siendo que, de existir aun dudas razonables sobre la veracidad de lo declarado, podrá decidir utilizar otro Método de Valoración, para ello, con antelación a esta decisión definitiva, deberá comunicar al importador el motivo de sus dudas para que este último, dentro de un plazo razonable responda, y una vez adoptada la decisión definitiva será comunicada al importador. De lo que se desprende que la administración para llegar a una decisión definitiva acerca de la valoración de mercancías debe pasar por distintas etapas y en todas ellas otorgar la oportunidad al importador a efectuar su defensa respectiva, mas no dar por sentada la posición de que sólo existe un momento para presentar tales documentos, esto es en el despacho de importación.
- d. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.
 - El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, al considerar que la Administración no consideró la duda razonable generada por la declaración del importador y que el despacho del importador, no es el único momento para demostrar los descuentos otorgados por el proveedor extranjero en una operación de compraventa internacional de mercancías, sino que éstos se podrán demostrar cuando la administración advierta la existencia de duda razonable.

f. Argumentos del Recurso de Apelación:

- SUPERINTENDENCIA 20. NACIONAL DE **ADMINISTRACIÓN** TRIBUTARIA - SUNAT dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siquiente:
 - Que de la revisión de toda la documentación presentada por Southern Perú Copper Corporation, se advierte que los descuentos que señala haber obtenido no deben ser admitidos, ya que para ello es necesario que se cumplan con los requisitos sustanciales y formales que exigen las normas aplicables.
 - Que la sentencia no tiene una debida motivación, ya que no establece las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, no habria procedimiento establecido para rechazar los descuentos a los que dice haber accedido la empresa Southern Perú Copper Corporation, ya que



6



no ha existido duda respecto a la documentación presentada por esta parte.

- Que la sentencia no ha tenido en cuenta el cumplimiento de los requisitos esenciales para admitir los descuentos.

g. Argumentos contenidos en la Sentencia de Segunda Instancia.

- La Tercera Sala Transitoria Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia. Al considerar que la Administración Aduanera debió determinar el valor de aduana aplicando el procedimiento de la duda razonable, en mérito a los medios probatorios aportados por la empresa Southern Perú Copper Corporation, distintos a las facturas, ya que los descuentos indicados por esta parte, pueden colegirse de los documentos presentados, los que debieron ser analizados en un sentido extensivo y no restrictivo.

h. Argumentos del Recurso de Casación:

- 21. La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente:
 - Que los descuentos o rebajas para determinar el valor de aduana de mercancías, en aplicación del primer método del valor de transacción, se aceptará siempre que se cumpla con todos los requisitos que la norma señala, siendo que de no cumplirse con estos requisitos, el descuento no debe ser aceptado por la administración. No pudiéndose sustentar o colegir el descuento de otros documentos al realizase un análisis extensivo de la documentación presentada a través del procedimiento de la duda razonable para considerarlo en la determinación del Valor de Aduana de la Mercancía.
 - Que la sentencia de la segunda instancia, desconoce normas comunitarias andinas, lo que podría generar sanciones al país por acción de incumplimiento y la suspensión de beneficios de la Comunidad Andina para varios productos nacionales negociados, causando un gran perjuicio a la industria nacional.
 - Que la duda razonable se aplica cuando la administración tiene dudas sobre el valor declarado en la Declaración Única de Aduanas o de la veracidad de la documentación, y no en los casos donde no se ha cumplido con presentar los requisitos exigidos para aceptar un descuento o rebaja en el valor en aduana.

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 9 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas"¹.

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 9350-A-2010 fue emitida el 25 de agosto de 2010, por lo que resulta aplicable la interpretación de la norma solicitada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos 1, 2, 3, 4, 17 y 22 de la Decisión 571, y el artículo 1 del "Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994"².

Artículo 9.- Descuentos o reducciones de precio.

- 1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que:
- i. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración.
- ii. El descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada entre el vendedor y el comprador.
- iii. no se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancias importadas con anterioridad a aquélla a la que se está aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancia que se valora.
- iv. El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo.
- v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja.
- vi. el total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma persona.
- Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor serán desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en aduana.
- Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoración el pago total no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base para la valoración.
- 3. En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales.
- 4. No se aceptarán los descuentos de carácter retroactivo, debido a que el importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es decir, forma parte del pago total que por las mercancias importadas se haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana.
- 5. El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancias sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar, según lo indicado en el artículo anterior.
- 6. El precio resultante de prácticas de "dumping", subvenciones o primas a la exportación, podrá ser aceptado a efectos de la valoración, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se cumplen los demás requisitos señalados en el artículo 5 de este Reglamento. Para combatir estas prácticas se utilizarán las normas que existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Decisión 571. (...)".

Artículo 1.- Base legal.

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 liamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolución de la Secretaría General.

Articulo 2.- Valor en Aduana.

El valor en aduana de las mercancías importadas, será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.

Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana.

MW

Ø.



De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes:

1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancias importadas

2. Segundo Método: Valor de Transacción de mercancias idénticas

3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares

4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo
 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido
 6. Sexto Método: Método del "Último Recurso"

Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos.

Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden alli indicado. El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera.

(...)

Artículo 17.- Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancias importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

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

Artículo 22.- Instrumentos de aplicación. Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, desarrollado en la presente Decisión y en su reglamento, se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas."

(...)

Ártículo 1 (Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994)

- 1.El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las que:
- i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación
- ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancias; o
- iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías;
- b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar;
- c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y
- d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.
- 2. a) Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito.
- b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancias de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado
- i) el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo país importador;
- ii) el valor en aduana de mercancias idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo
 5;
- iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6;
- Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a compradores con los que tiene vinculación.
- c) Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del importador y sólo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución al amparo de lo dispuesto en dicho apartado.

M

9



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. La Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso Perú y la calificación de la última instancia ordinaria.
- B. La comunitarización de las normas del Organismo Mundial de Comercio (OMC).
- C. Los métodos de valoración aduanera. Su orden de aplicación en casos en que la Administración de Aduanas o los Administradores de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
- D. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada. La aplicación del artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
- INTERPRETACIÓN **PREJUDICIAL** A. LA **FACULTATIVA** Υ OBLIGATORIA. LOS **EFECTOS** DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL **CASO** PERÚ LA CALIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.
- 22. En el presente caso, La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación enunció que la sentencia de segunda instancia, desconoce normas comunitarias andinas, lo que podría generar sanciones al país, por acción de incumplimiento y la suspensión de beneficios de la Comunidad Andina para varios productos nacionales negociados, causando un gran perjuicio a la industria nacional.
- 23. Mediante providencia de 16 de junio 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. Para desarrollar los temas planteados en este acápite, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial 149-IP-2011de 10 de mayo de 2012, marca "PRADAXA" (denominativa), en el que se desarrolló el caso peruano y la calificación interna de la última instancia ordinaria.
- 24. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación



(...)".



nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

- 25. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
- 26. Se presentarían dos hipótesis:
- 27. Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.
- En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:
 - Confirmar si el recurso extraordinario no se sustenta en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiere a la interpretación de normas comunitarias.
 - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
- 29. El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino. lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este iuez independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente. está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.





El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

- 30. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
- 31. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
 - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

B. LA COMUNITARIZACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORGANISMO MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

- 32. Desarrollando un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, este Tribunal 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.
- 33. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"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.



GACETA OFICIAL



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 1-Al-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

- 34. Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, 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.
- Sin embargo, en el presente caso se aplicará la normativa de la OMC comunitarizada. Es decir, incluida por la propia normativa andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario (artículos 1, 2, 3, 4 y 22 de la Decisión 571), el Juez Consultante deberá aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretación armónica que de ésta haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto es de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por vía de interpretación, una armonización entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada sobre la base de los principios fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino.
- 36. 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 aduanera. Las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) son las que van a brindar los lineamientos al Juez Consultante, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Decisión 571.
- 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, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (artículo 1).
- Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios. Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (artículo 22).



GACETA OFICIAL



- LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN ADUANERA. SU ORDEN DE C. APLICACIÓN EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O **EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.**
- En atención al proceso interno, se discute este tema, el Tribunal considera pertinente desarrollar lo relacionado a los métodos de valoración aduanera y su orden de aplicación.
- Dentro del Proceso 44-IP-2009, este Tribunal recogió los lineamientos y los métodos de valoración de la OMC, señalando lo siguiente:

"Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC:

- El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías.
- No deben utilizarse valores de mercancías nacionales. No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado.
- No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios.
- Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia.
- Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales.
- Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad.
- Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana.
- Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración.
- La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme."10
- Asimismo, el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado.
- El Acuerdo de la OMC "(...) sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios. En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que no se



puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado"³.

- 43. Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado.
- 44. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y lo contenido en la Interpretación Prejudicial 51-IP-2012 son los siguientes:

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

Según la OMC, "en el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo, equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo"⁵.

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

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. (Artículo 2 y su Nota Interpretativa). Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías por el primer método, entonces se utilizará este segundo método donde el valor de transacción se calculará de la misma

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





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

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

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



manera, con respecto a mercancías idénticas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios:

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

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

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

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

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

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

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

- que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características;
- que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables;





- que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Además, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

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

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

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

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

Este es el método más complicado y menos utilizado, ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación, siendo que el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Costo de producción = valor de los materiales y de la fabricación. En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a la aceptación previa de la Administración Aduanera.

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



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

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

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





50. Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades. En cuanto a aquellos casos donde no exista un valor por determinar o éste no sea aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de valoración.

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

- 51. El artículo 17 de la Decisión 571 señala lo siguiente: "Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista".
- 52. 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.
- 53. 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".
- 54. 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

<u>B</u>.



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.

- 55. En el caso en análisis, deberá la Sala Consultante corroborar que la administración aplicó de la manera antes señalada los métodos para verificar el valor de la importación realizada por Southern Perú Copper Corporation.
- D. LOS DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS POR EL VENDEDOR DE LA MERCANCÍA IMPORTADA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCIÓN 846 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
- 56. Este Tribunal ratificándose en anteriores pronunciamientos⁸ y observando que en el caso *sub lite*, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, manifiesta que los documentos presentados por la empresa Southern Perú Copper Corporation, no resultan válidos para sustentar los descuentos a los que refiere "haber tenido derecho", afirmando que dicha documentación no acredita la veracidad del descuento obtenido como consecuencia de las negociaciones celebradas con su proveedor, siendo por ello inadmisibles dichos descuentos.
- 57. Que por otra parte, Southern Perú Copper Corporation, afirmó haber incorporado la documentación para sustentar que el valor declarado y contenido en la DUA 163-2004-10-001181-01-4-00, misma que fue el resultado de aplicar el descuento pactado con los proveedores extranieros.
- 58. Con este antecedente, resulta pertinente analizar el tema relacionado con los descuentos y ventajas a los que tiene derecho un importador, tema que como hemos advertido ya ha sido materia de análisis e interpretación de este Tribunal en ocasiones anteriores.

Proceso 084-IP-2014 TJCA



20



59. "El artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina señala que:

"Artículo 9. Descuentos o reducciones de precio.

- 1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que:
- i. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración.
- ii. el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada entre el vendedor y el comprador.
- iii. no se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancías importadas con anterioridad a aquélla a la que se está aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancía que se valora.
- iv. El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo.
- v. en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja.
- vi. el total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma persona.
- Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor serán desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en aduana.
- 2. Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoración el pago total no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base para la valoración.
- 3. En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales.
- 4. No se aceptarán los descuentos de carácter retroactivo, debido a que el importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es decir, forma parte del pago total que por las mercancías importadas se haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana.





- 5. El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar, según lo indicado en el artículo anterior.
- 6. El precio resultante de prácticas de "dumping", subvenciones o primas a la exportación, podrá ser aceptado a efectos de la valoración, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se cumplen los demás requisitos señalados en el artículo 5 de este Reglamento. Para combatir estas prácticas se utilizarán las normas que existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Decisión 571".
- 60. Asimismo, según el artículo 49 de la Resolución 846 se determinan los "factores de riesgo" de la siguiente manera:

"Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros: (...) p) Niveles anormales de descuento. (...)

Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una <u>duda razonable</u>, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571". (Lo subrayado es nuestro)

- 61. Según Julia Inés Sánchez, "resulta importante tener en cuenta que para la verificación de un precio declarado, el precio realmente pagado o por pagar también puede ser el resultado de la aplicación de una rebaja o descuento concedido por el vendedor; por ejemplo, por cantidad, por pago al contado, para compensar deficiencias de entregas anteriores, etc.". Agrega la autora que "dichos descuentos podrán ser aceptados por la autoridad aduanera para la valoración de las mercancías y no deben ser objeto de ajuste, en la medida en que estén relacionados con las mercancías objeto de valoración, que beneficien realmente al comprador, que se otorgue a cualquier comprador en iguales condiciones, que se distingan en la factura comercial del precio de la mercancía y que no se trate de un descuento retroactivo"9.
- 62. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que, según el artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo

En: "Valoración Aduanera". Secretaria General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007, AUTORA: Julia Inés Sánchez,





General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, por lo tanto, el descuento por pago al contado deberá aceptarse al determinar el valor de transacción.

- 63. Asimismo, el Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que cuando el comprador puede beneficiarse de un descuento por pago al contado, pero en el momento de la valoración el pago no se ha efectuado, todavía, se aceptará como base para el valor de transacción según el antes mencionado artículo 1 el importe que el importador tiene que pagar por las mercancías. Los métodos para determinar el importe por pagar pueden ser diferentes, por ejemplo, podría aceptarse como prueba suficiente una constancia en la propia factura, o podría servir de base para la decisión una declaración del importador sobre el importe que tiene que pagar, sin perjuicio de una comprobación y de la aplicación eventual de los artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoración¹⁰.
- 64. El Comité Técnico de Valoración en Aduana ha expresado la opinión siguiente:

"El importe del descuento representa un importe que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, está cubierto por la nota interpretativa del articulo 1 relativa al "precio pagado o por pagar", en la que se especifica que el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancias importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor. Así pues, el descuento forma parte del precio pagado y a efectos de valoración, debe incluirse en el valor de transacción. El trato que las aduanas deben aplicar a la transacción anterior que originó el crédito, tiene que ser independiente de la decisión sobre el valor en aduana apropiado del envío que se está despachando. La decisión de efectuar o no un ajuste en el valor del envío anterior depende de la legislación nacional". (Lo subrayado es nuestro).

- 65. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la siguiente opinión:
 - 1. Los descuentos por cantidad son rebajas del precio de la mercancía que el vendedor concede a los clientes según las cantidades compradas durante determinado período.
 - 2. El Acuerdo sobre Valoración del GATT no hace referencia alguna a una cantidad patrón que haya de tenerse en cuenta al decidir si el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas constituye una base válida para determinar el valor en Aduana según el artículo 1.
 - 3. Por lo tanto, se tendrá en cuenta para la valoración la cantidad en base a la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancías objeto de valoración, cuando éstas se vendieron para su exportación al país de importación. Así pues, los descuentos por cantidad se dan solamente

Decisión 571



cuando se demuestra que un vendedor determina el precio de su mercancía ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad de mercancías vendidas. Hay dos categorías generales de descuentos:

- Aquellos que han sido fijados antes de la importación de las mercancías; y,
- 2. Aquellos que han sido fijados después de la importación de las mercancías.

En el presente caso, el precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: "en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja".

- 66. En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa. Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos.
- 67. Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por Southern Perú Copper Corporation, independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado también a través del contrato de compraventa. Por lo tanto, la indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado con el contrato de compraventa.
- 68. Finalmente, es importante resaltar lo señalado en el artículo 9 de la Resolución 846 que "el valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar".
- 69. En el presente caso, la Sala Consultante deberá analizar si en el contrato de compra venta se identifica el descuento otorgado por el proveedor.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:

El juez que conozca un recurso extraordinario por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene



que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO:

La Sala consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria

D.



no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el Derecho Comunitario. Sin embargo, en el presente caso 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 aduanera, y precisamente <u>las normas de la OMC son las que van a dar los lineamientos a la Sala Consultante para que pueda aplicar al caso en estudio.</u>

TERCERO:

Conforme lo señala la OMC, la valoración en aduana debe basarse, con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende como el primer método a utilizarse por las autoridades. El valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador.

CUARTO:

En el presente caso, el precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: "en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja". En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa. Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos.

Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por Southern Perú Copper Corporation, independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado también a través del contrato de compraventa. Por lo tanto, la indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado con el contrato de compraventa.

Finalmente, es importante resaltar que el valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar.









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 Ayllon Quinteros

MAGISTRADA

Hernán Rodrigo Romero Zambrano MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo¹¹
MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez

MAGISTRADO

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

Luis José Diez Canseco Núñez

PRESIDENTE

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 206-IP-2014

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 208-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 115 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.

Diseño industrial: SANITARIO INFANTIL.

Demandante: ALFAGRES S.A. Proceso interno 2008-00288-00.

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

VISTOS:

El Oficio 1237 de 28 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00288-00;

El auto de 9 de septiembre 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,

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: ALFAGRES S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

República de Colombia.

Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.

- COLCERÁMICA S.A.

Hechos.

1. El 7 de febrero de 2005, la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. – Colcerámica S.A. (en adelante, Colcerámica) solicitó el registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL.

- 2. Publicado el extracto correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Cerámica Italia S.A. y Decorcerámica S.A. presentaron oposiciones a la citada solicitud de registro de diseño industrial, sobre la base de la existencia de anterioridades que desvirtuarían la novedad del diseño industrial solicitado.
- 3. El 12 de junio de 2007, mediante Resolución 17340, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro solicitado, por considerar que el diseño industrial carece de novedad de conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 4. El 23 de julio de 2007, Colcerámica presentó recurso de reposición contra la Resolución 17340.
- 5. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 16696, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC revocó la Resolución 17340 y, en consecuencia, concedió el registro del diseño industrial.
- 6. Mediante escrito de julio de 2008, admitido a trámite el 23 de noviembre de 2009, ALFAGRES S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 17340 y 16696.
- 7. El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa 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 115 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

ALFAGRES S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

8. En materia de diseños industriales, la condición básica de registrabilidad es la novedad. En este sentido, no se puede considerar novedoso lo que se hubiere hecho accesible al público consumidor con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial.





- 9. El diseño industrial SANITARIO INFANTIL, publicado en la página web www.dekorus.com con anterioridad a la fecha de solicitud del diseño industrial solicitado por Colcerámica, hacía referencia a un diseño industrial con las mismas características que este último.
- Dado que existió comercialización previa, para la fecha de solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL, dicho diseño carecía de novedad y, por lo tanto, la concesión de este registro contraviene el artículo 115 de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

- 11. El artículo 115 de la Decisión 486 en ningún momento se refiere a que la novedad depende o no del titular del diseño. Dicho artículo establece una falta de novedad, si el diseño fue publicado con anterioridad a la fecha de presentación sin importar el medio, ni la entidad o quien lo publique. Es así como al hacer referencia al concepto técnico, donde se expone una diferencia en la "curvatura del tazón", como bien lo dice el mencionado concepto, cabe señalar que, en la perspectiva en que se muestra el antecedente no es posible asegurar que el tazón presente la misma curvatura, la cual se ve claramente en la vista lateral de la presente solicitud, observándose así diferencias.
- 12. Cabe precisar que aunque el artículo 17 de la Decisión 486 se aplique igualmente a los diseños industriales, ésta no obra de la misma forma que en el caso de las patentes, puesto que el año precedente en mención hace referencia al tiempo que se tiene para la invocación de una prioridad, lo que para el caso de los diseños industriales es de 6 meses.
- 13. Al presente diseño, le es aplicable el artículo 17 literal c) de la Decisión 486, el cual cobija las publicaciones hechas hasta con 6 meses de anterioridad y es claro que no existe similitud con respecto a los diseños presentados en las oposiciones.

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

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. – COLCERÁMICA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. Obra en piezas procesales la cesión material y jurídicamente válida que sobre la creación SANITARIO INFANTIL, hizo el diseñador Juan Carlos Rivas González a favor de Colcerámica. Así las cosas, se acredita que Colcerámica obtuvo el derecho sobre el diseño industrial SANITARIO INFANTIL directamente de su diseñador.







- 15. El diseño industrial SANITARIO INFANTIL fue divulgado en la página web www.dekorus.com antes de ser solicitado. No obstante, la fecha que corresponde a la página de internet citada de oficio por la SIC tiene fecha de 30 de agosto de 2004, es decir, el antecedente que trae a colación el demandante, no afecta la novedad del diseño industrial del SANITARIO INFANTIL, por haber acontecido aproximadamente 5 meses antes de la radicación de la solicitud del citado diseño industrial y por haber sido obtenido por parte de un tercero directamente de su diseñador.
- 16. El antecedente invocado no afecta la novedad en la medida en que la divulgación ocurrió dentro del año inmediatamente anterior a la solicitud de registro y fue realizada por un tercero que obtuvo el diseño mencionado directamente de Juan Carlos Rivas González. En consecuencia, el diseño industrial SANITARIO INFANTIL, a la fecha de la solicitud de registro, satisfacía el requisito de novedad, a la luz de lo establecido en los artículos 115 y 133 de la Decisión 486. Por consiguiente, la solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL cumplió con los presupuestos necesarios para que su registro fuere concedido por la SIC.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

- 17. Que, el artículo 115 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:
- 18. 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;
- 19. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

Solicitado: 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.¹

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

- 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro.
- 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias.



^{1 &}quot;Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

GACETA OFICIAL



- 3. Comparación entre diseños industriales.
- D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
- 1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO.
- 20. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL.
- 21. El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial "la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".
- 22. La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que "La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos". (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN).
- 23. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los **elementos ornamentales** (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.
- 24. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como "el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño" (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).
- 25. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: "De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al



6



diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.

26. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial". (Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, entre otros).

Requisitos y Efectos del registro.

- 27. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, "La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo." (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002).
- 28. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: "El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial".
- 29. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.
- 30. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en:



a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación.

b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.

El tema será desarrollado en un acápite posterior.

c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

31. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación:

"Elementos comunes en la definición de diseño industrial

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

 a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la



apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea² se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

- b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.
- c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características

Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.



bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leves se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía". (Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas. Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002).

2. LA NOVEDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

- 32. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad aplicable a las patentes, es decir que no se hubiera hecho accesible al público consumidor.
- 33. Respecto de estas afirmaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia manifiesta que los actos administrativos expedidos por dicho Organismo a través de la División de Nuevas Creaciones y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos y se ajustan a derecho de acuerdo con las normas legales correspondientes.
- 34. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad.
- 35. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado SANITARIO INFANTIL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
- 36. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.





- 37. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial.
- 38. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios:
 - (1) "Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
 - (2) "Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
 - (3) "Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

(OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales" Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.):

En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica³ a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial⁴, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad"⁵.

39. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".

⁴ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva".

⁵ Otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359.



40. El Tribunal ha señalado:

"A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado". (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).

Las diferencias secundarias.

- 41. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado SANITARIO INFANTIL respecto del diseño industrial registrado son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
- 42. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.
- 43. El Tribunal ha señalado que: "El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea



igual al diseño industrial registrado". (Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015).

44. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado:

"En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales". (Proceso 71-IP-2005, ya citado).

- 45. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: "Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:
 - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.
 - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del





producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar". (Proceso 187-IP-2014, ya citado).

3. COMPARACIÓN ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES.

46. En la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial ya registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor.

En virtud a lo expuesto:

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

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a "la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

SEGUNDO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

TERCERO: En la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y

K



forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial ya registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor.

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

Hernán Romero Zambrano

/MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo ⁶

MAGISTRADA

Luis José Diez Cánseco Núñez

MAGISTRADO

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

Luis José Dlez Canseco Núñez

PRESIDENTE

Sustavo Garcia 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 208-IP-2015

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.





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 231-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 último párrafo, 136 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-9558. Actor: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR). Marca: PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO (mixta).

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciseises, en Sesión Judicial procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 2190-TD-DC de 30 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el 13 de mayo de 2015, procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-9558.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.







A. ANTECEDENTES.

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

Partes:

Demandante: PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

(SUCURSAL ECUADOR).

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL. REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Tercero Intersesado: CONTICORP S.A.

HECHOS:

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

- 1. La Compañía PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), solicitó el 28 de julio de 2005 el registro de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO, para proteger los siguientes servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios".
- 2. El 2 de marzo de 2006, la compañía CONTICORP S.A., presentó oposición sobre la base de su marca mixta PANAMERICAN, registrada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "seguros y negocios financieros".
- 3. El 20 de septiembre de 2007, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 000090892, aceptó la oposición presentada por **CONTICORP S.A.**, y negó el registro solicitado.
- 4. La sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), presentó recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.



2



- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

- 6. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles. Si bien es cierto que poseen un elemento fonético-auditivo similar, al hacer un análisis en conjunto se generan impresiones diferentes.
- 7. Indica que la sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), tiene derechos adquiridos sobre la denominación PAN AMERICAN LIFE, ya que la tiene registrada como marca en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado No. 8813-03). También es titular de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE CONFIABLE DE POR VIDA.
- 8. Sostiene que el signo solicitado para registro es ampliamente conocido en el rubro de los seguros y, por lo tanto, incurre en las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.
- Argumenta que PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO es ampliamente conocido en importantes segmentos del ámbito nacional relacionados con el negocio de los seguros.
- b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del Presidente del INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

- 10. Manifiesta que es improcedente la demanda porque las pretensiones carecen de fundamento legal.
- 11. Agrega que la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho.
- 12. Impugna las pruebas que llegase a presentar el actor.

Por parte del DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

13. Fija, domicilio judicial.

Por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

14. Fija, domicilio judicial.





Por parte del Tercero Interesado.

15. Tal y como se señala en el Oficio No. 2190-TDCA-DC, la sociedad CONTICORP, pese a ser debidamente citada, no contestó la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

- 16.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486
- 17. Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la interpretación del artículo 135 a su párrafo final, y la interpretación del 136 a su literal a)¹.

¹ Decisión 486

'(...)

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

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

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

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

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique:
- el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
-) los aspectos del comercio internacional; o,
- la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(...)^{*}.

E R



C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

- 18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
- A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
- B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
- C. La marca derivada.
- D. El signo solicitado para registro y notoriamente conocido.
- E. La distintividad adquirida o sobrevenida.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

- A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.
- 19. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO es confundible con la marca mixta PANAMERICAN. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.
- 20. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013:

"Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

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

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





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

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

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

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

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

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

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



6

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



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

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

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

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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

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

"El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro,





según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.

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

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

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





- B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA.
- 22. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y la marca mixta PANAMERICAN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto.
- 23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013:

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

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

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento

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



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



gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, v así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su





registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro." (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: "CANALETA 90")".

24. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y PANAMERICAN, aplicando los criterios plasmados en la presente providencia.

C. LA MARCA DERIVADA.

- 25. La demandante sostuvo que tiene derechos adquiridos sobre el signo solicitado, ya que tiene registrada como marca en la clase 36 la denominación PAN AMERICAN LIFE. También afirma que es titular de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE CONFIABLE DE POR VIDA.
- 26. De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características y los efectos de la marca derivada. Para esto, se reitera lo expreso en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 140-IP-2007.
- 27. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.
- 28.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas:
 - "(...) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas 'marcas derivadas' —como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)—, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los





amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerarselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada" (Proceso 84-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 677, de 13 de junio de 2001)⁵.

- 29. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de usanza general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos; por tal razón, sus titulares no pueden impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.
- 30. El titular de una marca derivada, por el contrario, sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que dicho elemento distintivo identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común
- 31. Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, ya que la oficina competente deberá establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.
- 32. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta debe involucrar a los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.
- 33. En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera:

"Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo

Esta posición ha sido reiterada en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003, 97-IP-2002 del 5 de febrero de 2002, 9-IP-2005 del 14 de abril de 2005 y 55-IP-2006 del 20 de junio de 2006.







principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas denvadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)". (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1029, de 16 de enero de 2004).6

34. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado encaja dentro de la figura de la marca derivada, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad atendiendo a tal circunstancia de conformidad con las previsiones plasmadas en la presente providencia.

D. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y NOTORIAMENTE CONOCIDO.

- 35. La demandante afirmó que el signo solicitado para registro es ampliamente conocido en el rubro de seguros. En consecuencia, el Tribunal examinará el tema propuesto.
- 36. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-lp-2011.
- 37. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 38. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al regular de manera genera a los "signos" notoriamente conocidos.
- 39. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:
 - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente⁷.

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;





⁶ Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.

⁷ El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

<u>Artículo 230.-</u> Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:



- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
- 40. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.
- 41. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 42. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 43. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
- 44. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
 Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de



"En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión."

- 45. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 46. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
- 47. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:
 - "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
 - b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
 - c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
 - d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
 - e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
 - f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
 - g) el valor contable del signo como activo empresarial;





- n) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."
- 48. La corte consultante deberá determinar si el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba.

E. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA.

- 49. La demandante argumentó que el signo solicitado incurre en las previsiones del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, ya que es ampliamente conocido en el rubro de los seguros.
- 50. De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007:

"En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente:

Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida.

Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad sobrevenida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa



principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial³ y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente:

"Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaria a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre si por su sola exposición al público".



Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente:

[&]quot;Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

60 de 65



dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)." (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Signos sobre los que recae la distintividad adquirida.

La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que *ab initio* no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo.

De la prueba del uso constante.

Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso, real, efectivo y constante en el mercado.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios que se deben



18



tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada:

- 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.
- 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.

En relación con estos parámetros cuantitativos 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 havan 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. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, de 26 de enero de 1996).





Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial".

51. No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar que la figura de la distintividad adquirida opera en relación con signos que adolezcan de falta distintividad intrínseca, es decir, de la capacidad propia del signo para identificar bienes y servicios sin tener en cuenta derechos de terceros. Por lo tanto, es procedente sobre signos que incurran en casos de falta de distintividad intrínseca enmarcados en las causales absolutas del artículo 135 de la Decisión 486. Esto quiere decir que para casos de nulidad relativa, como la confusión con un signo idéntico o semejante, no es operante dicha figura.

(...)

"Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.

El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión." (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).



A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la "distintividad sobrevenida", a saber:



52. Como corolario de lo anterior, el Tribunel recalca que para que opere la figura de la distintividad sobrevenida la corte consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

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

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

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

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y PANAMERICAN, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado encaja dentro de la figura de la marca derivada, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad atendiendo tal circunstancia de conformidad con previsiones plasmadas en la presente providencia.





64 de 65



CUARTO:

La corte consultante deberá determinar si el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR & DISEÑO DE GLOBO es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba.

QUINTO:

La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tenía carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida la corte consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real, efectivo y constante en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar que la figura de la distintividad adquirida opera en relación con signos que adolezcan de distintividad intrínseca, es decir, de la capacidad propia del signo para identificar bienes y servicios sin tener en cuenta derechos de terceros. Por lo tanto, es procedente sobre signos que incurran en casos de falta de distintividad intrínseca enmarcados en las causales absolutas del artículo 135 de la Decisión 486. Esto quiere decir que para casos de nulidad relativa, como la confusión con un signo idéntico o semejante, no es operante dicha figura.

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



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

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

MAGISTRADA

Martha Rueda Merchan

MÁGISTRADA

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.

Hernán Romero Zambrano PRESIDENTE Gustavo Garcia Brito

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 231-IP-2015

