



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 299-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00134-00. Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. Marca denominativa ACNEFEM.....	2
PROCESO 307-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la interpretación solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asunto: Valor en Aduana de mercaderías. Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT de la República del Perú. Proceso interno 3633-2014.....	20
PROCESO 309-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y 172 segundo párrafo de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: UP & GO (denominativa). Actor: SCA HYGIENE PRODUCTS AB. Proceso interno: 6989-2013-0-1801-JR-CA-25.....	45



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 299-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00134-00. Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. Marca denominativa ACNEFEM.

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 dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1646 de 23 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de noviembre de 2015.

Handwritten marks and initials in the left margin.



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: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

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

Tercero Interesado: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

HECHOS:

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

1. La sociedad **LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.**, solicitó el 16 de marzo de 2006 el registro como marca del signo denominativo **ACNEFEM**, para amparar los siguientes productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos para uso humano”.
2. La sociedad **LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**, formuló oposición sobre la base de su marca denominativa **ABEFEN** (Certificado No. 232064), para distinguir los siguientes productos de las Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”.
3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 34397 de 14 de diciembre de 2006, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.
4. La sociedad **LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 012141 de 30 de julio de 2007,



resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 23135 de 30 de abril de 2007, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 012141 de 30 de julio de 2007.
7. La sociedad **LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**, presentó demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Señala, que los signos con conflicto son confundibles desde en los aspectos gráfico, fonético, ideológico y gramatical.
10. Adiciona, que el signo solicitado es descriptivo, ya que indica las características de los productos que pretende identificar.
11. Agrega, que el signo solicitado emplea dos términos de uso común en la Clase 5, **ACNE** y **FEM** de la Clasificación Internacional de Niza, que no resultan apropiables de ninguna manera.
12. Argumenta, que los signos en conflicto identifican productos de la misma clase.
13. Indica, que la autoridad nacional omitió realizar el examen de cotejo de marcas en debida forma; o si lo hizo, no tuvo en cuenta las especiales características del producto farmacéutico que se pretende amparar.
14. Manifiesta, que la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

15. Señala, que los signos en conflicto no son confundibles.
16. Manifiesta, que precisamente por tratarse de productos farmacéuticos la autoridad nacional concluyó que no se puede pensar que todos los fármacos pretenden salvaguardar la salud, ya que de esta manera no se concedería ningún registro; tampoco se puede incurrir en el

E A
W



equivoco de pensar que los consumidores que los adquieren son *consumidores promedio*, por cuanto salta a la vista que este sector del mercado precisa de *consumidores especializados*, como los médicos que en últimas son los que los formulan o recetan a sus pacientes.

Por parte del Tercero Interesado.

17. De la documentación allegada por parte de la Corte consultante, se observa que no se remitió documentación al respecto.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

19. Se hará la interpretación solicitada. de oficio se interpretará el artículo 135 literal e)¹.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

- A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos.
- B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio.
- C. Comparación entre signos denominativos.
- D. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

¹ Decisión 486

"(...)

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

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

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

(...).

Artículo 150

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



A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS.

20. Como quiera que la demandante sostuviera que el signo solicitado es descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto.
21. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
22. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”
23. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

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

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No



obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009).

24. Para abordar el caso de los signos descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012.
25. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
26. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
27. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".

29. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede



impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

30. La Corte consultante debe determinar si el signo **ACNEFEM (denominativo)** es descriptivo en la Clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL COSUMIDOR MEDIO.

31. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que los signos denominativos **ACNEFEM** y **ABEFEN** son confundibles.
32. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado. Para esto 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 notoriedad².

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

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

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una



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:

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.

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”.



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

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

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

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

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

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida

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

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

33. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

34. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **ACNEFEM** y **ABEFEN**.
35. De conformidad con lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-IP-2012:

"Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es



decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

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

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

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

D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS FARMACEÚTICOS COMPUESTOS POR UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN.

37. El signo solicitado para registro ampara productos farmacéuticos. En el proceso interno se argumentó que los términos **ACNE** y **FEM** son de uso común de la Clase 5.

38. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011.

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

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



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

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

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

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

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

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



40. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
41. Como quiera que la demandante argumentara que las partículas **ACNE** y **FEM** son de uso común, es preciso que la Corte consultante determine si esto es así en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.
42. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 182-IP-2013;

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general³. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados como marcas débiles.

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

43. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy

³ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

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



importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

44. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá determinar si las partículas **ACNE** y **FEM** son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO.

45. La demandante sostuvo que la Superintendencia se encuentra desconociendo sus propios precedentes.
46. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.
47. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
48. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.
49. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países



Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

50. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada*

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.



en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").

51. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.
52. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
53. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado"*⁵.

54. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
55. Por lo tanto, la Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

⁵ Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012.



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La Corte consultante debe determinar si el signo **ACNEFEM (denominativo)** es descriptivo en la clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

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

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

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto 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.

TERCERO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **ACNEFEM** y **ABEFEN**.

CUARTO: El examen de signos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

La Corte consultante deberá determinar si las partículas **ACNE** y **FEM** son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

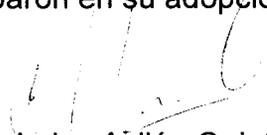
QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

La Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.



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

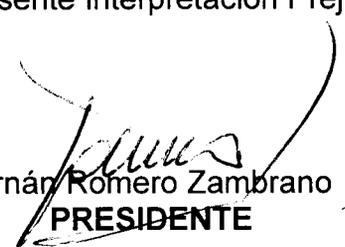
En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

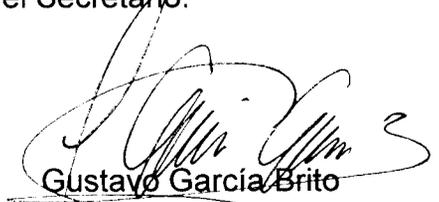

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

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


Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 299-IP-2015 |



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 307-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la interpretación solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Asunto: Valor en Aduana de mercaderías. Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT de la República del Perú. Proceso interno 3633-2014.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El 24 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 9 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", dentro del proceso interno 3633-2014.

El auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

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

Partes en el proceso interno.

Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT de la República del Perú.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



Demandados: Tribunal Fiscal de la República del Perú.
DIVEIMPORT S.A.

Hechos.

1. En atención al Programa de Fiscalización 100-2006-SUNAT-3B1000, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) procedió a fiscalizar las importaciones de la empresa Diveimport S.A. en el ejercicio 2003 a las Declaraciones Únicas de Aduanas – DUAS, cuyo país de adquisición es Alemania. En consecuencia, la SUNAT emitió la Resolución de Determinación 3479-2006 y su Liquidación de Cobranza 000-2006-017350.
2. Diveimport S.A. formuló reclamo contra la Resolución de Determinación 3479-2006 y su Liquidación de Cobranza 000-2006-017350.
3. El 23 de junio de 2009, mediante Resolución de Intendencia 000-380000/2009-000238, la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera declaró infundadas las reclamaciones interpuestas.
4. Diveimport S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia 000-8B0000/2009-000238.
5. El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución 11871-A-2010, el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución de Intendencia 000-8B0000/2009-000238.
6. El 17 de febrero de 2011, la SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y Diveimport S.A., planteando como pretensión principal, que se declare la nulidad de la Resolución 11871-A-2010 y, como pretensión accesoria, que se declare la validez de la Resolución de Intendencia 000-380000/2009-000238.
7. El 10 de mayo del 2011, el Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas dio contestación a la demanda.
8. El 12 de mayo del 2011, Diveimport S.A. dio contestación a la demanda.
9. El 16 de marzo de 2012, el Décimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda.
10. El 16 de abril de 2012, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT interpuso apelación contra la sentencia de 16 de marzo de 2012.

D. B.
veint



11. El 1 de julio de 2013, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confirmar la sentencia apelada del 26 de abril del 2012.
12. El 9 de octubre de 2013, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de julio de 2013.
13. Mediante resolución de 28 de octubre de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, suspendió el proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 9 numeral incisos ii), iv) y v) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571.

Argumentos de la demanda.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, interpuso demanda en la que manifestó que:

14. El Tribunal Fiscal interpreta de manera extensiva y de modo subjetivo el momento en el que debe presentarse el contrato de transacción escrito. Si se avala lo señalado por el Tribunal Fiscal se estaría contraviniendo el principio de legalidad.
15. No resulta posible sostener que se habría conculcado algún derecho fundamental de Diveimport S.A. debido a que el importador ha tenido el derecho para ejercer ampliamente su defensa, sin embargo, ni siquiera cumplió los requisitos exigibles para que se puedan considerar los descuentos que son permitidos por ley.
16. La normativa comunitaria señala expresamente que el descuento debe haberse estipulado antes del embarque de la mercancía, para lo cual es de entender que el Reglamento Nacional ha adoptado ese criterio, estableciendo que el momento de acreditar dicho descuento es en el despacho de importación. En consecuencia, no corresponde a SUNAT solicitarla vía notificación de duda razonable, puesto que, a quien correspondía acreditar la existencia de descuentos no lo hizo en la oportunidad que señaló la norma aplicable en esta materia, teniendo en cuenta que en el momento del despacho de importación de la mercancía ya se ha concretado el descuento (definido hasta el momento del embarque), siendo que este es el momento donde se debe acreditar la importación de la mercancía con la documentación correspondiente (factura comercial y otros documentos que acrediten el contrato).
17. En consecuencia, es oportuno que se pueda exigir dentro de la normativa nacional que, junto con la acreditación de la mercancía para su importación,



se precisa el descuento ya concretado que refiere el precio definitivo de la misma. Por lo tanto, la legislación nacional, al establecer un momento oportuno para acreditar el descuento, no hace sino concordar la operatividad del despacho a nivel nacional con lo establecido en las normas comunitarias para acreditar el descuento.

18. Bajo el supuesto que pretende establecer el Tribunal Fiscal, de que el momento de su presentación en el despacho es solo una posibilidad que puede zanjarse con el establecimiento de la duda razonable, implicaría que en los casos donde no hay reconocimiento físico documentario (canal verde), el usuario que omitió consignar el descuento pueda evadir el filtro de control que se establece para estos casos a efectos de que se pueda verificar la veracidad de lo declarado a través de una fiscalización posterior. Así también, en los casos que se lleva a cabo el reconocimiento documentario o físico (canales naranja o rojo), en donde no se identifiquen o presenten indicadores para establecer la duda razonable, el usuario que no declaró el descuento podría eludir la revisión del valor declarado con descuento inclusive retroactivo.
19. En consecuencia, se estaría dejando la posibilidad de control de estos casos a efectos de un azar por el hecho de que no sea obligatorio declararlo y acreditarlo en el momento del despacho, afectando de esta manera la seguridad jurídica dentro de los alcances de los principios de facilitación al comercio exterior y de buena fe sobre lo declarado por el usuario.
20. Adicionalmente, en el presente caso, se evidencia que Diveimport S.A., al momento del despacho aduanero de sus mercancías, no acreditó que el valor de transacción comprendía el descuento otorgado por su proveedor, mucho menos precisó documentariamente las razones o fundamentos que asisten a tales descuentos, es decir, no ha sustentado qué tipo de descuento se le otorgó. Por lo que en el presente caso, corresponde la inadmisibilidad de dichos descuentos en la determinación del valor en aduana.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó contestación a la demanda manifestando que:

21. Contrariamente a lo sostenido por la SUNAT, la Resolución 846 señala, de forma extensa, que las condiciones y términos del contrato que afectan al precio de las mercancías se pueden demostrar con diversos documentos, así como con los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación, indicando también que los instrumentos que deberán ser considerados como documentos para ese efecto y los medios en los que se podrán presentar pueden ser tanto físicos como electrónicos.

Handwritten signature and initials.



22. Si la SUNAT hubiera hecho una interpretación ajustada a Derecho, es decir completa e imparcializada, habría en primer lugar determinado que correspondía valorar los documentos sustentatorios ofrecidos por la demandante, ello dentro del marco del procedimiento correspondiente a la duda razonable.
23. La Resolución 846, Reglamento de la Decisión 571, en concordancia con lo establecido por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC y el artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reglamenta el procedimiento de la duda razonable para que la administración aduanera le dé al importador la oportunidad de presentar información y documentación que no presentó durante el despacho aduanero, como puede ser aquella que pruebe los términos del contrato de la transacción que generó la importación, donde se aprecie de manera objetiva los descuentos en cuestión.
24. En consecuencia, en aplicación del método de interpretación sistemática por comparación con otras normas, cabe concluir que si bien no es posible determinar que en efecto los descuentos deben ser aplicados al valor de transacción, sí correspondía no desconocerlos sin mayor análisis y, en su defecto sí era ajustado a derecho proceder de acuerdo con lo prescrito por el procedimiento de la duda razonable.
25. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se ha evidenciado por los distintos medios probatorios ofrecidos que la recurrente se ha beneficiado de descuentos y se encuentra acreditada su existencia según la afirmación de la SUNAT, el fundamento para su no aceptación por parte de la autoridad aduanera solo podría ser que se trate de descuentos no admisibles, lo que no se ha demostrado en el presente proceso.

DIVEIMPORT S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

26. La SUNAT ha perdido objetividad de sus fines y su rol frente al Estado al demandar al Tribunal Fiscal y a Diveimport S.A. pretendiendo perpetrar un abuso de derecho. Los organismos estatales se han convertido en instituciones que pretenden ser infalibles en sus decisiones.
27. La evolución de pensamiento que se da a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX permite dar a luz el concepto de Estado de Derecho. Ya no hay un monarca absoluto, tampoco se concentra el poder en un solo órgano, se establecen contrapesos, los individuos ponen límites al poder del Estado, y el poder político se legitima con el voto de los ciudadanos, pero la SUNAT cree que sus decisiones son inflexibles, absolutas e implacables, y lo peor es que no lo admite cuando pierde un proceso administrativo en última instancia y hasta tilda de que el Tribunal Fiscal ha obrado con abuso de derecho al habernos dado la razón a través del Estado de Derecho, obrando en armonía con el mismo.

6



En conclusión, la SUNAT no puede actuar demandando al Tribunal Fiscal y a Diveimport S.A. con un propósito deliberado que desborda su poder y desconocer incluso la aplicación de reglas imperantes en el Comercio Internacional.

Sentencia de Primera Instancia.

La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda, al considerar que:

29. El hecho que en la factura comercial no se haya consignado el descuento o que en el contrato de transacción escrito no se haya presentado en el momento del despacho de importación, no acarrea que los descuentos no sean aceptables, siempre y cuando que posteriormente en aplicación del procedimiento de duda razonable se compruebe documentariamente que el valor consignado en la factura comercial y declarado en la Declaración Única de Aduanas (DUA) es el correcto.
30. El importador debe declarar el valor de transacción efectivamente pagado o por pagar, como lo señala la normativa comunitaria, por lo que, si la entidad aduanera tiene dudas acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, deberá notificar la duda razonable, coligiéndose entonces que solamente es posible sustentar los descuentos en la etapa del despacho, sino además en una etapa de fiscalización posterior en virtud a la aplicación de un procedimiento de duda razonable.
31. Al constatarse que el valor de transacción consignado por el importador es el que efectivamente se pagó y que no se incurrió en fraude o en una conducta evasiva, debe dejarse de lado la formalidad que señala el artículo 6 del Decreto Supremo 186-99-EF, modificado por Decreto Supremo 98-2002-EF, al haberse cumplido con la finalidad de la misma.

Argumentos del recurso de apelación.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

32. El contrato de Representación General de 13 de junio de 1998, suscrito entre Divemotor S.A. y Daimlerbenz AG, en razón del cual se habrían otorgado los descuentos en estudio, no se acepta para efectos de la determinación del valor de la mercancía debido a que no se presentó en el despacho de importación, no obstante tratarse de una venta realizada en zona primaria.
33. La sentencia que se apela equivoca su análisis por cuanto en el presente caso corresponde determinar la correcta aplicación de las normas comunitarias respecto del momento oportuno para la acreditación del descuento, entendiendo que este momento no se refiere a una posibilidad de acreditación

6
A
per



a la libre decisión del importador, sino que se debe entender como un requisito exigible como parte de la declaración del valor en el despacho de importación.

34. Los documentos probatorios del descuento, que serían la Factura Comercial o el Contrato de Compraventa, debieron ser presentados en el momento del Despacho de Importación, etapa en la cual se presenta la DUA, lo cual no fue cumplido en el presente caso por el importador.

Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia resolvió confirmar la sentencia apelada, que declara infundada la demanda, al considerar que:

35. De acuerdo con el marco normativo conformado por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC, el artículo 9 de la Decisión 378 y del artículo 52 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, se concluye que el hecho que una empresa importadora no haya acreditado los descuentos en la etapa del Despacho aduanero, no supone en modo alguno que estos descuentos sean rechazados, ya que la documentación sustentatoria podrá ser verificada con posterioridad, es decir, da lugar a la aplicación del procedimiento de la duda razonable. Ello significa que la empresa importadora deberá proporcionar una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar.
36. En consecuencia, no resulta correcto considerar que el despacho aduanero fue el único momento para que la empresa Diveimport S.A. presentara la documentación necesaria para sustentar el descuento contenido en la Factura 1/06/127543, por lo que no correspondía que la SUNAT realizara el ajuste del valor de las mercancías desconociendo el descuento efectivamente aplicado.
37. La propia SUNAT reconoce que existe un Contrato de Representación, Contrato de Distribución y Anexo donde figuran los porcentajes de descuentos con los que Divemotor S.A. adquirió la mercancía importada y que posteriormente vendió mediante venta sucesiva a Diveimport S.A. Estando acreditado que existen documentos que sustentan el descuento reconocidos por la actora, en consecuencia, resulta incorrecto que haya desconocido el descuento a favor de Diveimport S.A., máxime si la empresa importadora beneficiada con el descuento sí había consignado el valor de transacción efectivamente pagado.

Argumentos del Recurso de casación.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente:

38. El Contrato de Representación General de 13 de junio de 1998, suscrito entre Divemotor S.A. y la empresa Daimlerbenz AG, en razón del cual se habrían

6
A
[Handwritten signature]



otorgado diversos descuentos, no se acepta para efectos de la determinación del valor de la mercancía debido a que no se presentó en el Despacho de Importación.

39. El artículo 9 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, es bastante claro al establecer los requisitos para que los descuentos otorgados en una compra venta internacional sean aceptados a efectos de la valoración aduanera. En el presente caso, se tiene que el requisito de que el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación entre el vendedor y el comprador no se cumple por cuanto los descuento fueron otorgados a Divemotor S.A., una empresa distinta de quien se benefició irregularmente con unos descuentos que no le fueron otorgados por el proveedor extranjero.
40. Un aspecto que no ha sido analizado por las instancias de mérito es que los descuentos otorgados por el primigenio proveedor extranjero fueron otorgados a Divemotor S.A., en virtud del contrato de representación que mantenían. En este contexto, tales descuentos no pueden beneficiar a una tercera empresa como Diveimport S.A., quien no tiene la condición de comprador en tal operación comercial primigenia, máxime si se tiene en consideración que dichos beneficios fueron otorgados en una compra venta para su exportación al Perú.
41. En el presente caso, los descuentos que efectivamente beneficiaron a Divemotor S.A., vendedor en la compraventa a Diveimport S.A. no se tradujeron en la Factura Comercial presentada por la accionada, hecho que manifiestamente vulnera lo dispuesto por los numerales 1.ii y 1.v del artículo 9 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

42. Que, el artículo 9 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas", 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;
43. 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;
44. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:
 - Solicitados: 9 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas". Sin embargo, el hecho imponible ocurrió durante el ejercicio fiscal 2003, por lo tanto, la norma comunitaria aplicable es la Decisión 378. En



consecuencia, se interpretará, de oficio, el artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Los métodos de valoración en aduana. Su orden de aplicación en casos en que la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
2. La obligación de notificar la duda razonable por parte de la Administración de Aduanas.
3. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada. Momentos en que debe acreditarse el descuento.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. **LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN EN ADUANA. SU ORDEN DE APLICACIÓN EN CASOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS TENGA MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO.**
46. En atención al proceso interno, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de los métodos de valoración aduanera y su orden de aplicación.

Métodos de valoración en aduana. Su orden de aplicación.

47. 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 declarado².

¹ "Artículo 9.- Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994".

² Organización Mundial del Comercio (OMC). "Entender la OMC: los Acuerdos. Obstáculos no arancelarios: trámites burocráticos, etc." Disponible en web: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm9_s.htm#rules.

6
pwr



48. 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.
49. 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 Aduana 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"³.

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"⁴.

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"⁵ (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

³ SÁNCHEZ, Julia Inés. "Valoración Aduanera". Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN, Asistencia Relativa al Comercio I, primera edición, julio de 2007, p. 55.

⁴ Organización Mundial del Comercio (OMC). "Valoración en aduana: información técnica. Información técnica sobre valoración en aduana". Disponible en web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm.

⁵ *Ibid.*

6
B
W



manera, con respecto a mercancías idénticas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios⁶:

- 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 criterios⁷:

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.



- 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 valoración⁸.

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).

⁸ *Ibíd.*

A
6
rean

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 fabricación⁹. 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.

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 aplicación¹⁰ (...)"*

50. 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.
51. Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que existe la posibilidad al importador de indagar con la Administración de Aduanas la forma y el método con el cual se le determinó el valor en aduana de las mercancías importadas. Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por sí mismo, su valor en aduana.
52. Sin embargo, cabe resaltar que no deben emplearse criterios de valoración que dependan de valores en aduana mínimos, ni tampoco de valores

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

A
6 per



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.

53. Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por la autoridad aduanera¹¹."
54. 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.
55. 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.

56. El artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecía lo siguiente:

"Artículo 9.- Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

(...)"

¹¹ BAJO ANTÓN, Luis Miguel. "El despacho aduanero". FC Editorial, Madrid, 2000, p. 167.

Handwritten signature and initials.



57. En consecuencia, 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.
58. Según los lineamientos de la OMC se señala: *"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"*.
59. De conformidad con lo señalado por la OMC, el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. De esta manera, 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.
60. En consecuencia, 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"¹².

2. LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR LA DUDA RAZONABLE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS.

61. El recurso de casación que originó la presente interpretación prejudicial fue interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que resolvió confirmar la sentencia apelada, que declara infundada la demanda interpuesta por la

¹² Organización Mundial del Comercio (OMC). "Valoración en aduana: información técnica. Información técnica sobre valoración en aduana", *Op. Cit.*



SUNAT. En dicha decisión de segunda instancia, la Tercera Sala Transitoria en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima afirmó, en el considerando décimo primero, que:

"De acuerdo al marco normativo acotado [la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC, el artículo 9 de la Decisión 378 y del artículo 52 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571] este Superior Colegiado concluye que el hecho que una empresa importadora no haya acreditado los descuentos en la etapa del Despacho Aduanero, no supone en modo alguno que estos descuentos sean rechazados, ya que la documentación sustentatoria podrá ser verificada con posterioridad, es decir da lugar a la aplicación del procedimiento de duda razonable. Ello significa que la empresa importadora deberá proporcionar una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar".

62. Sin embargo, la citada Corte incurre en error al determinar la ley aplicable en el tiempo por cuanto el hecho imponible ocurrió durante el ejercicio fiscal 2003 y, en consecuencia, la norma comunitaria aplicable es la Decisión 378. El Juez Consultante incurre en el mismo error al solicitar la interpretación del artículo 9 numeral 1) incisos ii), iv) y v) de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas".
63. El Tribunal advierte que, la interpretación de oficio del artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena debe absolverse de conformidad con lo establecido conjuntamente por el artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC. Por lo tanto, resulta necesario que el Tribunal proceda a realizar una interpretación sistemática de las citadas normas.
64. En primer lugar, cabe recordar que, la OMC es una organización internacional basada en normas multilaterales e impulsada por sus Miembros, es decir, todas las decisiones son adoptadas por los gobiernos Miembros y las normas son el resultado de las negociaciones entre éstos¹³. De esta manera, las Partes en el Acuerdo de Valoración convinieron en dictar la Decisión 6.1, que fue posteriormente expedida por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC, relativa a casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Por tal razón, es conveniente transcribir la norma comentada:

"El Comité de Valoración en Aduana

¹³ Organización Mundial del Comercio (OMC). "La OMC". Disponible en web: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm.

↑
6
PSC



Reafirmando que el valor de transacción es la base principal de valoración de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT de 1994 (denominado en adelante el «Acuerdo»); Reconociendo que la Administración de Aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado;

Insistiendo en que al obrar así la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes;

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Acuerdo, el párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo y las decisiones pertinentes del Comité Técnico de Valoración en Aduana;

Decide lo siguiente:

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

- 2. Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legítimo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas" (Subrayado por fuera del texto).*

65. En consecuencia, las propias partes en el Acuerdo de Valoración establecieron que, en el procedimiento de duda razonable, "la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes". Adicionalmente, antes de adoptar una decisión definitiva respecto del valor declarado, la Administración de Aduanas deberá notificar al importador los motivos que tenga para dudar de la veracidad o exactitud de

6
ecar



los datos o documentos presentados y necesariamente deberá darle una oportunidad razonable para responder.

66. En un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento jurídico comunitario andino se encuentra en constante diálogo con el ordenamiento jurídico multilateral. Esta relación, se presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral, mediante una remisión o reenvío, o a través de una *comunitarización* o incorporación de la norma multilateral¹⁴.
67. Si bien diversos artículos de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena *comunitarizan* o incorporan disposiciones de la norma multilateral, en el caso bajo estudio, es preciso analizar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 9 de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual disponía que:

“Artículo 9.- Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan” (Subrayado por fuera del texto).

68. En consecuencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el sentido

¹⁴ Véase, en este sentido, Proceso 117-IP-2010, Interpretación Prejudicial de 12 de mayo de 2011.

Handwritten marks: a stylized 'A' and 'E' with a signature 'Klein'.



de que, cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma, ésta deberá requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos, otorgándole una oportunidad razonable para responder.

69. Adicionalmente, la normativa andina dispone que, de persistir la duda razonable, la Administración de Aduanas podrá proceder a aplicar los métodos secundarios de valoración. Sin embargo, antes de ello, la Administración de Aduanas deberá, imperativamente, comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y deberá darle un plazo razonable para responder.
70. En consecuencia, la normativa andina establece una obligación para la Administración de Aduanas que la normativa de la OMC, cual es que la notificación de la duda razonable deberá realizarse por escrito y no únicamente cuando "le fuera solicitado". Sin duda, el espíritu de la norma se conforma con lo dispuesto por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC, en el sentido de aplicar el principio relativo a que "la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes" en el procedimiento de la duda razonable. Por lo tanto, la normativa comunitaria andina relativa a valor en aduanas o valoración aduanera es conforme y forma un conjunto coherente con la normativa de la OMC previamente expuesta.
71. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar, luego de apreciar las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancía y por la SUNAT, si en el presente caso efectivamente se siguió el procedimiento establecido, tanto por la normativa comunitaria andina como por la de la OMC. En ese sentido, deberá verificar si se aplicó correctamente el método del Valor de Transacción o si, por el contrario, existieron dudas "respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración", debiendo proceder en tal caso a notificar la duda y otorgar un plazo razonable al importador o comprador para su subsanación.

3. LOS DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS POR EL VENDEDOR DE LA MERCANCÍA IMPORTADA. MOMENTOS EN QUE DEBE ACREDITARSE EL DESCUENTO.

72. En el presente caso, la SUNAT emitió Resolución de Determinación 3479-2006 y su Liquidación de Cobranza 000-2006-017350, que fue confirmada mediante Resolución de Intendencia 000-380000/2009-000238, en las cuales no consideró los descuentos consignados por Diveimport S.A. Al efecto, si bien se produjo una duda razonable por parte de la Administración de Aduanas respecto del valor en aduana declarado por el importador, ésta

R
S
pear



procedió a aplicar el primer método de valoración sin notificar previamente la duda razonable. Por tal razón, el Tribunal considera necesario referirse a la cuestión a los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, así como al momento en que éstos deben acreditarse.

73. A este respecto, 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."*¹⁵.
74. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que según el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración, 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 transacción¹⁶.
75. 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 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 Acuerdo¹⁷.
76. 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 artículo 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 mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor. Así pues, el descuento forma parte del precio pagado y a

¹⁵ SÁNCHEZ, Julia Inés. "Valoración aduanera". Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de UE-CAN, Lima, 2007, p. 65. 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"

¹⁶ Opinión consultiva 5.1. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo.

¹⁷ Opinión consultiva 5.3. trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo.

↑
b
near

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 nacional¹⁸ (Subrayado por fuera del texto).

77. 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 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:

1. 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 mercancías¹⁹.

78. 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"*.

79. 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.

80. Para el caso de autos, el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por Diveimport S.A., independientemente de si el

¹⁸ Opinión consultiva 8.1. trato aplicable con arreglo al acuerdo a los descuentos relacionados con transacciones anteriores.

¹⁹ Opinión consultiva 15.1. trato aplicable a los descuentos por cantidad.

D
E
P



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.

81. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si en el contrato de compra venta se identifica el descuento otorgado por el proveedor.

Momentos en que debe acreditarse el descuento.

82. Como se explicó en la segunda cuestión prejudicial desarrollada en la presente providencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el sentido de que, cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma, deberá requerir al importador explicaciones y documentos complementarios, así como cuando establece que, antes de adoptar una decisión definitiva al respecto, deberá comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y deberá darle un plazo razonable para responder.
83. En consecuencia, si bien el momento oportuno para acreditar el descuento será aquel seleccionado para la declaración de valor de las mercancías importadas, de albergar dudas acerca de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, la Autoridad de Aduanas deberá proceder a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable para su subsanación, conforme se desprende de la redacción del artículo 9 de la Decisión 378, comentado previamente en la presente providencia.
84. En conclusión, si bien, en principio, el momento designado para acreditar el descuento será aquel de la presentación de la declaración de valor, de presentarse dudas razonables que no permitan constatar el valor declarado por el importador, la Administración de Aduanas deberá, imperativamente, comunicarle la duda razonable y otorgarle un plazo también razonable para que proceda a responder y así acreditar adecuadamente el valor inicialmente declarado. En consecuencia, es posible afirmar que, en la práctica, se puede acreditar el descuento hasta en dos momentos, en virtud de la obligación de la Administración de Aduanas de notificar una eventual duda razonable: tanto en el despacho como en el procedimiento de duda razonable.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

A
D
KOR

**PRONUNCIAMIENTO:**

PRIMERO: 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.

Las Administraciones de Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

SEGUNDO: La normativa comunitaria andina se conforma con lo dispuesto por la normativa de la OMC, en el sentido que, cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma, se establece, al igual que la normativa multilateral, que la Administración de Aduanas deberá requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos.

Adicionalmente, la norma andina dispone que, de persistir la duda razonable, la Administración de Aduanas podrá proceder a aplicar los métodos secundarios de valoración. Sin embargo, antes de ello, la Administración de Aduanas deberá, imperativamente, comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y deberá darle un plazo razonable para responder.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar, luego de apreciar las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancía y por la Administración de Aduanas, si en el presente caso efectivamente se siguió el procedimiento establecido, tanto por la normativa comunitaria andina como por la OMC. En ese sentido, el Juez Consultante deberá verificar si se aplicó correctamente el método del Valor de Transacción o si, por el contrario, existieron dudas respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, debiendo proceder en tal caso a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable para su subsanación.

TERCERO: 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 Diveimport, 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. 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.

Adicionalmente, cabe 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.

Si bien, en principio, el momento designado para acreditar el descuento será aquel de la presentación de la declaración de valor, de albergar dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, la Administración de Aduanas deberá comunicar la duda razonable al importador y otorgarle un plazo también razonable para que subsane las observaciones comunicadas y así brindarle la oportunidad de acreditar –nuevamente– adecuadamente el valor declarado.

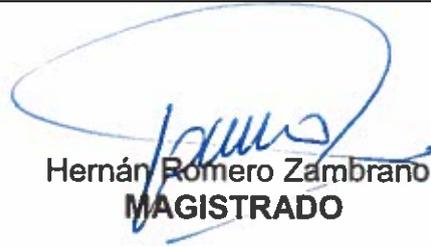
En consecuencia, es posible afirmar que, en la práctica, se puede acreditar el descuento hasta en dos momentos, en virtud de la obligación de la Administración de Aduanas de notificar una eventual duda razonable: tanto en el despacho como en el procedimiento de duda razonable.

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.

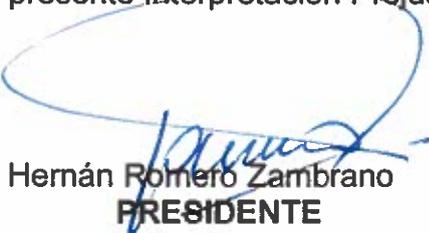
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Martha Esperanza Rueda Merchán
MAGISTRADA



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 307-IP-2015





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 309-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y 172 segundo párrafo de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: UP & GO (denominativa). Actor: SCA HYGIENE PRODUCTS AB. Proceso interno: 6989-2013-0-1801-JR-CA-25.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 6989-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 24 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 6989-2013-0-1801-JR-CA-25.

El auto de 5 de noviembre 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.

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES.

[Handwritten signature]



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: SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
Tercero interesado: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Hechos.

1. El 30 de marzo de 2011, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (en adelante, KCW) solicitó el registro de la marca UP & GO (denominativa) para distinguir pañales desechables de papel y calzones de entrenamiento desechables de papel, productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Publicado el extracto de la citada solicitud en el Diario Oficial El Peruano, SCA Hygiene Products AB presentó oposición a dicha solicitud con fundamento en la titularidad de las marcas UP & GO (denominativa) y LIBERO UP & GO (mixta), registradas a su favor en el extranjero para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 693-2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición de SCA Hygiene Products AB y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.
4. El 28 de marzo de 2012, KCW formuló apelación contra la Resolución 693-2012/CSD-INDECOPI.
5. El 24 de mayo de 2013, mediante Resolución 1721-2013/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 693-2012/CSD-INDECOPI, al considerar que el signo solicitado es descriptivo y, en consecuencia, se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
6. El 29 de agosto de 2013, SCA Hygiene Products AB interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1721-2013/TPI-INDECOPI, la cual si bien denegó el registro de la marca producto UP & GO (denominativa), no emitió pronunciamiento alguno respecto a la existencia de mala fe e intenciones de perpetrar actos de competencia desleal por parte de KCW.

↗
VMM



7. El 30 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda interpuesta por SCA Hygiene Products AB.
8. El 12 de febrero de 2015, SCA Hygiene Products AB interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 30 de enero de 2015, por cuanto si bien denegó el registro de la marca UP & GO (denominativa) no emitió pronunciamiento alguno respecto de la existencia de mala fe e intenciones de perpetrar actos de competencia desleal por parte de KCW.
9. El 17 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda.

SCA Hygiene Products AB interpuso demanda en la que manifestó que:

10. La Sala ha concluido de manera arbitraria y unilateral que el signo UP & GO (mixto) se encontraría incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para arribar a dicha conclusión se ha valido de consultas realizadas en Internet sobre productos de Clases distintas a la 16 de la Clasificación Internacional de Niza y cuya comercialización en el Perú ni siquiera ha sido comprobada.
11. A pesar que ha quedado acreditado en el expediente el hecho que la marca UP & GO (denominativa) está registrada en diversos países a nivel mundial, muchos de los cuales tienen como lengua el idioma inglés y que no han calificado el término UP & GO como descriptivo, la Sala del INDECOPI no sólo no ha analizado el tema de la mala fe que fue reconocido por la Comisión de Signos Distintivos, sino que además desconoce cualquier posible titularidad sobre el signo UP & GO (denominativo) por parte de SCA Hygiene Products AB, todo lo cual resulta perjudicial para sus intereses.
12. La Sala no ha manifestado cuáles serían las razones para dejar de lado lo señalado por la Comisión de Signos Distintivos en lo que refiere a la existencia de mala fe por parte de KCW y la comisión de un acto de competencia desleal al solicitar el registro del signo UP & GO. La denegatoria de oficio del signo solicitado supone un desconocimiento de los derechos exclusivos de SCA Hygiene Products AB reconocidos a nivel mundial y que en definitiva no deben ser dejados de lado en el mercado peruano.
13. En consecuencia, queda acreditado que la Sala ha infringido su obligación de motivar suficientemente sus decisiones administrativas, resolviendo, como



hemos evidenciado, de manera arbitraria y en perjuicio de SCA Hygiene Products AB.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. En el presente caso, el Tribunal del INDECOPI advirtió que la denominación proveniente del idioma inglés UP & GO, cuya traducción en el idioma español equivaldría a “arriba y anda”, hace referencia a productos plásticos, de fácil consumo o uso destinado a personas en movimiento constante.
15. Actualmente, dicha expresión es utilizada en diversos productos que se comercializan en el mercado, lo cual determina que la misma ha ingresado efectivamente al mercado y es actualmente utilizada por distintos competidores para promocionar sus productos o servicios. Por lo tanto, el público consumidor está familiarizado con dicha expresión, que no puede ser de creación exclusiva de un solo titular. En ese sentido, no podría ser registrada por un solo competidor, sino que debe ser utilizada libremente por todos los competidores en el mercado.
16. Finalmente, respecto de los registros de marca obtenidos en otros países a los que hace mención SCA Hygiene Products AB, cabe señalar que los registros otorgados por la autoridad administrativa en otros países no tienen carácter vinculante al momento de evaluarse una nueva solicitud, toda vez que corresponde a la autoridad administrativa nacional analizar cada caso concreto y evaluar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad.

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

KCW contestó la demanda señalando lo siguiente:

17. Habiendo declarado que la denominación UP & GO es descriptiva y habiendo decidido que no podía ser registrada como marca, la resolución 1721-2013/TPI-INDECOPI señaló que no cabía ya pronunciarse sobre el argumento de KCW, en el sentido que su solicitud de registro del signo UP & GO (denominativo) se realizó de buena fe y sin ánimo de cometer acto de competencia desleal alguno.
18. KCW actuó de buena fe cuando solicitó el registro de la marca UP & GO (denominativa) en Perú, de la cual es titular en diversos países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Aruba, Guatemala, Haití, Montserrat y St. Vincent, por lo que queda demostrado que la solicitud de registro de la marca UP & GO (denominativa) no se realizó para perpetrar actos de competencia desleal contra SCA Hygiene Products AB, sino para obtener derechos en el Perú de una marca de la cual ya era titular en otros países.



19. Sin embargo, es claro que este argumento no fue analizado por la Sala del INDECOPI debido a que ésta consideró que no cabía pronunciarse sobre este punto cuando ya había declarado que el signo UP & GO (denominativo) es descriptivo y ya había decidido denegar su registro como marca.

Sentencia de Primera Instancia.

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

20. La frase UP & GO ha ingresado al mercado a través de diferentes productos y servicios, siendo actualmente utilizada por distintos competidores para diferentes clases. En consecuencia, es claro que la denominación UP & GO no podría ser considerada como creación ya que forma parte denominativa de otras marcas comercializadas en el mercado.
21. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de buena fe. Por ello, quien afirma su inobservancia debe probarlo. Sin embargo, en el presente caso, SCA Hygiene Products AB no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre que KCW actuó con mala fe para obtener el registro de la marca solicitada.
22. En el presente caso, se ha demostrado que KCW era titular en los demás países miembros de la Comunidad Andina de la marca UP & GO (denominativa) al momento de presentar la solicitud de registro. En consecuencia, es claro que la solicitud de registro de UP & GO (denominativa) no se realizó para perpetrar actos de competencia desleal.

Argumentos del recurso de apelación.

SCA Hygiene Products AB presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente:

23. Tanto el juzgado como la Sala del INDECOPI no tomaron en cuenta que el examen de registrabilidad realizado por la Comisión sobre el signo solicitado UP & GO (denominativo) determinó que el signo en cuestión es distinto y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.
24. El análisis debió versar sobre lo solicitado en la segunda pretensión, esto es, que al haberse establecido que la solicitud de registro fue solicitada por KCW mediando mala fe, se declarase que se encontraba incurso en el supuesto contemplado en el artículo 137 de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a registro, y no porque el signo haya sido descriptivo.



25. El juzgado debió atender que SCA Hygiene Products AB ha registrado en diversos países alrededor del mundo la marca UP & GO (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16, cuyos certificados fueron expedidos por las autoridades oficiales de cada uno de dichos países.

Solicitud del Juez Consultante.

26. El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:
- Si se deniega el registro de un signo por estar incurso en alguna causal de prohibición, ¿Es necesario pronunciarse por los actos de competencia desleal alegada por la opositora?

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

27. Que, el artículo 137 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;
28. 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;
29. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
- Solicitado: 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.
 - De oficio: 135 literal e) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

¹ “**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

² “**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)”.

“**Artículo 172.-** (...)”

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(...)”.



1. Signos descriptivos en idioma extranjero.
2. Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.
3. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

30. En el proceso interno se debate si el signo UP & GO³ en idioma inglés es descriptivo para la Clase 16⁴ de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.
31. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo.
32. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: *"No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (...)"*⁵.
33. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *"el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión"*

³ "UP" (adverbio, "toward the top"): "hacia arriba", "hasta arriba" (locuciones adverbiales), "subir" (verbo transitivo); "GO" (verbo irregular, "leave", "depart"): ir (verbo irregular); "get up and go", (expresión verbal, "stand up and leave"): "levantarse y marcharse", "levantarse e irse" (locuciones verbales). Cf. "WordReference.com. Online Language Dictionaries". Disponible en web: www.wordreference.com

⁴ Papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

⁵ Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta).

Handwritten signature or mark

*debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros*⁶.

34. Al respecto, el Tribunal ha manifestado *“No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”*⁷.
35. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que *“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”*⁸.
36. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
37. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
38. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

⁶ Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta.

⁷ Proceso 70-IP-2012, de 12 de septiembre de 2012, marca: MC KEBAB (mixta).

⁸ Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI.



39. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación"⁹.
40. El Tribunal ha señalado que: "*Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza*". El Tribunal continúa diciendo: "*La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (...) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil*"¹⁰.
41. El Juez Consultante deberá determinar si los términos UP y GO y la denominación compuesta UP & GO (denominativo) tendrían un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. Posteriormente, el Juez Consultante deberá determinar si el signo UP&GO (denominativo) es descriptivo en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

2. LAS MARCAS NOTORIAS EXTRACOMUNITARIAS. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS.

42. En el proceso interno, la sociedad SCA Hygiene Products AB manifestó que el signo UP&GO (denominativo) fue solicitado de mala fe para perpetrar actos de competencia desleal, al tener registrados los signos UP & GO (denominativo) y LIBERO UP & GO (mixto). Igualmente, el demandante manifiesta que la marca 'UP&GO (denominativo) es notoriamente conocida en el extranjero.

⁹ Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la G.O.A.C. 189, de 15 de septiembre de 1995.

¹⁰ Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA (mixta).



43. Para tratar el presente tema, el Tribunal se remite a lo manifestado dentro del Proceso 87-IP-2013:

1. “Marcas notorias en países extracomunitarios.

Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado:

DECISIÓN 344	DECISIÓN 486
<p>“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:</p> <p>(...)</p> <p>d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.</p> <p>Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;</p> <p>e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca</p>	<p>“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:</p> <p>(...)</p> <p>h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.</p> <p>(...)</p> <p>“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</p>

4
KCH



<p>notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)."</p>	<p>o el medio por el cual se nubiese hecho conocido."</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:

- En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
- No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

- La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone:

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”¹¹.

44. Respecto al artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad del registro de marcas cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o

¹¹ Proceso 87-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2261, de 29 de noviembre de 2013, marca: MUNICH (mixta).

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

consolidar un acto de competencia desleal, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional Competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

(...)

2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

(...)

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de

R
C
MMZ



un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).

En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado:

“Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal”¹².

45. En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer la eventual conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486. Debe determinar lo siguiente:

- La posible práctica deshonestas y desleal al momento de presentarse la solicitud de registro del signo UP&GO (denominativo).
- Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

46. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. A este respecto, es preciso tener en cuenta la figura de la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, de conformidad con lo que se establecerá en el siguiente punto.

La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.

47. El Tribunal reitera lo establecido en la interpretación prejudicial 148-IP-2013:

¹² Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK (mixta).



“(…)

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:

‘El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos armeros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro’. (Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial 1102, de 6 de agosto de 2004)”¹³.

48. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”¹⁴.
49. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”¹⁵.
50. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de

¹³ Proceso 148-IP-2013, de 11 de septiembre de 2013, marca: MUNICH SL (mixta).

¹⁴ Proceso 3-IP-99, publicado en la Gaceta Oficial 461, de 2 de julio de 1999, marca: LELLI.

¹⁵ *Ibid.*



este Tribunal, "la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca¹⁶.

51. Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.
52. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:
 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;
 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,
 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

(...) ¹⁷.

Su relación con los signos notoriamente conocidos:

53. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013:

*"El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio"*¹⁸.

¹⁶ Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA'S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1581, de 4 de febrero de 2008.

¹⁷ Proceso 48-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2212, de 21 de junio de 2013, marca: SUEÑO (mixta).

¹⁸ Proceso 54-IP-2013, de 24 de julio de 2013, marca: ALIV RUB MK (mixta).



54. Como ha sido señalado en la interpretación prejudicial expedida por este Tribunal dentro del Proceso 87-IP-2013¹⁹:

“(...) una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado”²⁰.

55. La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, siendo un agravante de ello, si se trata de un signo notoriamente conocido, el cual merece una mayor y especial protección. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado, con el pretexto de que “no es notorio en cualquiera de los Países Miembros”. Con mayor razón cuando la mala fe se da mediante el registro de una marca que es considerada como notoria, pero en países extracomunitarios.
56. Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De esta manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como tales en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sí deben estar protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.
57. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el envidiable posicionamiento

¹⁹ Proceso 87-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, 25 de septiembre de 2013.

²⁰ Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de éstas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre este tema se puede ver la interpretación prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012, de 5 de junio de 2012, marca: ARCOS (mixta).

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marca para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.



de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.

58. Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.
59. Ahora bien, el análisis que haga el Juez Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.
60. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida. Por tal razón, el Juez Consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.
61. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marca no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
62. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del



registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. Por el concepto de "indicio razonable" debe entenderse todo hecho, acto u omisión que pueda generar una gran probabilidad de que el registro que se solicitó fue con el ánimo de aprovechar la notoriedad de dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional deberá analizar el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria.

63. En consecuencia, el solicitante de un registro de marca presentado de mala fe, no puede escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad en países extracomunitarios y no en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

3. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES.

64. Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
65. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones²¹.
66. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

"Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior,

²¹ Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR.

si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”²².

67. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
68. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
69. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:

“(...) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las

²² Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



*acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*²³.

70. Por todo lo anterior, le corresponde al Juez Consultante determinar si la oficina de registro de marcas cumplió las prescripciones de la normativa comunitaria en relación con el trámite de oposiciones en el procedimiento de registro de marcas, de conformidad con el examen de oficio, integral, motivado y autónomo que debe realizarse.
71. Finalmente, a efectos de que la presente interpretación prejudicial sea de utilidad para la resolución del caso concreto, así como para casos análogos, se procede a continuación a responder expresamente la pregunta formulada por el Juez Consultante:

Si se deniega el registro de un signo por estar incurso en alguna causal de prohibición, ¿es necesario pronunciarse por los actos de competencia desleal alegados por la opositora?

Como se ha explicado previamente, el examen de registrabilidad que realice la Oficina Nacional Competente, de registro de marcas en este caso, debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. En tal sentido, la obligación de realizar el examen de registrabilidad, debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o denegación del registro solicitado.

Con relación al examen de registrabilidad, éste se compone de dos fases, el examen de forma y el examen de fondo. En cuanto al examen de forma, el cual debe realizarse previamente a la publicación del extracto de la solicitud de registro de marca en la Gaceta Oficial correspondiente, se pueden mencionar ciertas condiciones, principalmente materiales, a ser cumplidas por el solicitante del registro, como la presentación de la propia solicitud de registro, con el nombre y dirección del solicitante, la presentación de una reproducción de la marca solicitada, una enumeración o especificación de los productos o servicios que se pretenden distinguir, el pago de la tasa establecida o la presentación del respectivo poder si la solicitud es presentada por un intermediario o mandatario.

Respecto al examen de fondo, los artículos 135, 136 y 137, contenidos en el Capítulo I, "De los Requisitos para el Registro de Marcas", que abre el Título VI, "De las Marcas", de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, enumeran los requisitos de fondo necesarios para que un signo determinado sea registrado como marca en los Países Miembros. Por lo tanto, la causal de irregistrabilidad por existir indicios razonables que permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un

²³ Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA (denominativa).

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



acto de competencia desleal, establecida en el artículo 137 de la Decisión 486, constituye una de las irregularidades de fondo que deberán ser examinadas de oficio, imperativamente, por la Oficina Nacional Competente²⁴.

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de fondo, aún en caso no se hayan presentado oposiciones. Sin embargo, en caso éstas sean formuladas por terceros, la Oficina Nacional Competente deberá, imperativamente, pronunciarse acerca de cada una de ellas, así como del otorgamiento o denegatoria del registro solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El Juez Consultante deberá determinar si los términos UP y GO y la denominación compuesta UP & GO (denominativo) tendrían un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. Posteriormente, el Juez Consultante deberá determinar si el signo UP&GO (denominativo) es descriptivo en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: El análisis que haga el Juez Consultante deberá partir de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.

TERCERO: Según la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Tomando en consideración los artículos 136 literal h) y 224 de la misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno de los cuatro riesgos: de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.

Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen común no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberán proteger los

²⁴ A este respecto, cabe precisar que, cuando en el artículo 137 de la Decisión 486 se dispone que la Oficina Nacional Competente "podrá" denegar el registro respecto del cual tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se refiere al acto denegatorio, no al examen de fondo. Adicionalmente, este Tribunal considera que no se trataría propiamente de una facultad discrecional, sino de una obligación de la Oficina Nacional Competente de denegar el registro correspondiente cuando existan indicios razonables, en virtud de que, de lo contrario, se contrariaría la finalidad de la citada disposición normativa, cual es aquella de proteger la competencia y al público consumidor.



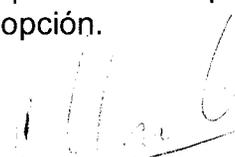
signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos de competencia desleal (artículo 225 de la Decisión 486) y de mala fe (nulidad de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

El Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marca no se puede escudar en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad por fuera de la Comunidad Andina, ya que si conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

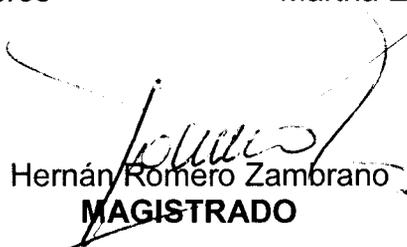
CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

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.

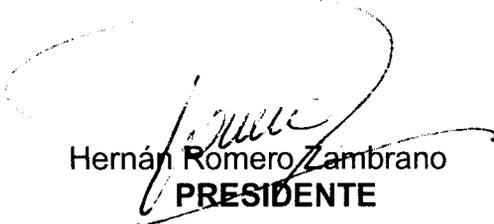
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Martha Esperanza Rueda Merchan
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 309-IP-2015