



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 105-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01707-2011-0-1801-JR-CA-12 Referencia: Signo involucrado: HBW (mixto)	2
PROCESO 122-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00137-00 Referencia: Signos involucrados: Marca mixta LE COLLEZIONI y Nombre y Enseña Comercial LE COLLEZIONI	19
PROCESO 125-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2005-00065 Referencia: Valoración aduaner.....	45

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 7 de julio de 2016**

Proceso: 105-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Expediente interno del Consultante: 01707-2011-0-1801-JR-CA-12

Referencia: Signo involucrado: HBW (mixto)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1707-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 10 de febrero del 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 inciso d), 157 y 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12; y,

El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el Proceso Interno:**

Apelante: CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L.

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



Tercero Interesado: OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. Los días 6 y 29 de mayo, 26 de junio y 1 de julio de 2009, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., propietaria de la marca HBW para la Clase 10¹ de la Clasificación Internacional de Niza solicitó que se realice una diligencia de inspección en el local de CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L. (en adelante Cihoperú) y que se dicten contra dicha empresa las siguientes medidas cautelares: i) el cese del uso del signo constituido por la denominación HBW usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos independientemente del color o la forma de las letras de la misma; y, ii) la inmovilización de productos distinguidos con dicho signo incluyendo catálogos y folletería.
- 2.2. El 3 de julio del 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección solicitada, verificándose el uso del signo HBW para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. De igual manera, se hicieron efectivas las medidas ordenadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos de cese de uso e inmovilización de un total de 16.505 agujas de acupuntura con el signo HBW.
- 2.3. El 17 de julio de 2009, Cihoperú solicitó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, manifestando que no tenía conocimiento del registro de la marca HBW (mixta) a favor de la accionante y que adquirió de manera lícita y de buena fe las agujas para realizar las labores propias de su empresa.
- 2.4. El 4 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado a la accionante con el escrito presentado por Cihoperú.
- 2.5. Con fecha 20 y 31 de julio de 2009, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Cihoperú, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de 6 de mayo de 2009, sobre la base del registro de su marca HBW (mixta) para la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.6. El 17 de agosto de 2009, Occumedics Alliance S.R.L. señaló que se opone al levantamiento de las medidas cautelares.
- 2.7. El 26 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por contestada la acción por infracción, y citó a la partes a la audiencia de conciliación a realizarse el 15 de septiembre de 2009.
- 2.8. El 15 de septiembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue suspendida y por acuerdo entre las partes se decidió reanudarla el 25 de septiembre de 2009.

¹ Clase 10: "(...) Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura".



- 2.9. El 25 de septiembre de 2009, se reanudó la audiencia de conciliación en la cual, luego de efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio por lo que se la dio por concluida.
- 2.10. Mediante providencia emitida el 4 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos negó la petición de levantamiento de medidas cautelares.
- 2.11. El 23 de noviembre de 2009, Cihoperú interpuso recurso de apelación contra la antes referida providencia del 4 de noviembre de 2009, reiterando los argumentos expuestos en su escrito del 17 de agosto del mismo año.
- 2.12. El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 2915-2010/TPI-INDECOPI declaró fundada la demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. contra Cihoperú.
- 2.13. EL 29 de marzo de 2011, Cihoperú presentó demanda contencioso administrativa.
- 2.14. El 7 de enero de 2013, el Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia denominada "Resolución Número Nueve" declaró infundada la demanda.
- 2.15. El 14 de octubre de 2013, Cihoperú presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Número Nueve.
- 2.16. Mediante providencia de 5 de diciembre de 2013, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa

La sociedad Cihoperú en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. Afirma que se debe considerar que los productos comercializados por ambas empresas son los mismos (ambas empresas importan el producto del mismo fabricante de USA), por lo que no es posible que pueda existir un riesgo de confusión respecto a su origen empresarial.
- 3.2. Aduce que: *"(...) se interpretó de manera equivocada lo establecido en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, en tanto que los productos que comercializaba su empresa bajo las siglas HBW y logotipo, habían sido*



Ilícitamente adquiridos en los Estados Unidos de América de la empresa HBW SUPPLY INC., titular de dichas marcas en los Estados Unidos de América. Ello los legitimaría para comercializarlos en Perú, más aun, cuando su empresa no alteró ni modificó sus envases ni la marca consignada en dichos productos”.

- 3.3. Indica que ellos compran las agujas al fabricante en Estados Unidos de América quien es el legítimo titular de la marca HBW (mixta).
- 3.4. Manifiesta que si bien, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., es titular en el Perú de la marca HBW (mixta), no puede impedir el ingreso de productos originales adquiridos al fabricante.
4. **Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI)**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República de Perú, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. Argumenta que se acreditó que la sociedad CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L. importó y comercializó en el Perú agujas de acupuntura identificadas con los signos HBW para agujas de acupuntura.
- 4.2. Afirma que el titular de la marca HBW en el Perú para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, tenía el derecho exclusivo para comercializar y autorizar la comercialización de sus productos marcados y para prohibir a terceros la comercialización en el Perú de dichos productos, en tanto reproduzcan su marca al grado de generar riesgo de confusión en los consumidores.
- 4.3. Advierte que el supuesto de excepción contenido en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 no era aplicable a este caso, en tanto que los productos comercializados por la demandada en el Perú, esto es: HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo, no habrían sido introducidos en el comercio por el titular de la marca HBW (mixta) en el Perú o por otra persona con su consentimiento.
- 4.4. Sostiene que: “(...) el hecho que la empresa HBW SUPPLY INC., tuviera registradas en los Estados Unidos de América marcas que contengan las siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en el presente caso, en tanto que los derechos sobre una marca se rigen por el principio de territorialidad, así que no se puede afirmar que al haber adquirido agujas para acupuntura de dicha empresa, Cihoperú, se encontraba legitimada para comercializarlas en el Perú en tanto que, el derecho de la marca HBW en el Perú era de Occumedics Alliance S.R.L.”.

5. **Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado**



La empresa OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. contestó la demanda en los siguientes términos:

- 5.1. Afirma que antes de iniciar el procedimiento administrativo ante el INDECOPI, se remitió una carta a Cihoperú, donde se les hacía conocer formal y legalmente que OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. era la propietaria de la marca HBW (mixta) y se les solicitaba que se abstuvieran de comercializar los productos de "agujas de acupuntura" bajo dicha denominación por estar causándoles un grave perjuicio económico.
- 5.2. Manifiesta que al ser titulares en Perú de la marca HBW (mixta) debe aplicarse el denominado principio de territorialidad y no tomar en consideración el argumento de que HBW SUPPLY INC. es el fabricante, más aún cuando importan las agujas desde China.
- 5.3. Señala que la ilicitud de la conducta de la demandada se da por el hecho de usar una marca igual a una marca registrada, por lo que es correcta la resolución emitida.

6. Sentencia de Primera Instancia

- 6.1. El Décimo Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el procedimiento administrativo fue iniciado por infracción a los derechos de propiedad industrial, esto es, por emplear una marca confundible con una marca registrada, no pudiendo por tanto emitirse pronunciamiento acerca de si las marcas de la codemandada son nulas o no.
- 6.2. Menciona también que el signo de la demandante no es lo suficientemente distintivo como para poder ser diferenciado de la marca registrada, más aún si ambos signos distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores.

7. Argumentos del Recurso de Apelación.

Cihoperú, en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente:

- 7.1. Que existió un consentimiento tácito del actor sobre la base de lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486.
- 7.2. Que debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorización de su titular cuando el producto ha sido introducido por otra persona con consentimiento del titular.
- 7.3. Asegura que el mismo productor de las agujas distribuye el producto a las dos compañías.



B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², normas que se interpretarán por ser aplicables al caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.
2. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.
3. Comparación entre signos mixtos.
4. Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del derecho de una marca.
5. Principio de territorialidad.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.**
 - 1.1. En el proceso interno, la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. titular de la marca HBW para la Clase 10 de la Clasificación Internacional de

² "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

(...)

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas".



Niza solicitó la realización de una diligencia de inspección y la imposición de medidas cautelares contra la empresa CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L., por la supuesta infracción a sus derechos sobre la marca registrada. Por lo que resulta pertinente referirnos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

- 1.2. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción³, advirtiendo que en el Artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio "*registral*" en el campo del derecho marcario. Bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro marcario que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
- 1.3. Derecho exclusivo, pues una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:
 - 1.3.1. **Positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
 - 1.3.2. **Negativa (*ius prohibendi*):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
- 1.4. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá.
- 1.5. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado

³ Proceso 145-IP-2011. Caso: "COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.", publicado en la Gaceta Oficial N° 2053, de 22 de mayo de 2012.



en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

1.6. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

1.7. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado⁴:

1.7.1. 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).

1.7.2. 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.

2. **Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.**

2.1. Para dilucidar el tema, la Corte consultante debe realizar un **examen de confundibilidad** entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

2.2. Sobre las reglas para la comparación entre signos distintivos, el Tribunal, con base en la doctrina ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

2.2.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

2.2.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

⁴ Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008.



- 2.2.3. **Figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 2.2.4. **Ideológica o conceptual:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 2.3. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:
- 2.3.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
- 2.3.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- 2.3.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
- 2.3.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
- 2.4. En el cotejo que haga la Corte consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.
- 3. Comparación entre signos mixtos**
- 3.1. En el proceso interno se discute la infracción a los derechos de Propiedad Industrial supuestamente cometido, por Cihoperú en contra de la marca mixta HBW registrada a favor de la denunciante, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., como consecuencia de la importación y comercialización en el Perú de agujas de acupuntura identificadas con los signos HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo y HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo, consecuentemente, procede analizar el tema de la comparación entre signos mixtos.
- 3.2. Se deberá tomar en consideración lo que este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos⁵, esto es, que el signo mixto puede

⁵ Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013.



estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras, habiendo establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico⁶.

- 3.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado⁷.
- 3.4. De igual manera se ha reiterado que la doctrina se inclina a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto⁸.
- 3.5. En consecuencia, una vez el Juez Consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:
 - 3.5.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión.
 - 3.5.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:
 - **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.
 - **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede

⁶ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002

⁸ Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999.



presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

3.5.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.** El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

3.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre **signo constituido por la denominación HBW** usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos por Cihoperú (supuestamente comercializados bajo los signos HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo) y la marca mixta **HBW** registrada previamente por la denunciante.

4. **Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del derecho de una marca.**

4.1. Se abordará el tema de las limitaciones al uso exclusivo de la marca y del agotamiento del derecho de una marca, en virtud de que la sociedad Cihoperú, en el proceso interno, ha argumentado que *"(...) se interpretó de manera equivocada lo establecido en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, en tanto que los productos que comercializaba su empresa bajo las siglas HBW y logotipo, habían sido lícitamente adquiridos en los Estados Unidos de América de la empresa HBW SUPPLY INC., titular de dichas marcas en los Estados Unidos de América. Ello los legitimaría para comercializarlos en Perú más aun cuando su empresa no alteró ni modificó sus envases ni la marca consignada en dichos productos"*.

4.2. Se deberá tomar en consideración que este Tribunal ha reiterado que el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular⁹.

4.3. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal¹⁰. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca *"puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades"*. Así, *"con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es*

⁹ Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012. Caso: VOLVO

¹⁰ Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C N° 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: "BELMONT", publicado en la G.O.A.C. N° 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C N° 291, de 3 de setiembre de 1997.



preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones".¹¹

- 4.4. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca *"siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios"*. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:
- su propio nombre, domicilio o seudónimo;
 - un nombre geográfico; o,
 - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
- 4.5. En relación con el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que *"(...) no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información', debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta', siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca"*.¹²
- 4.6. Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
- Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
 - Ofrecer en venta;
 - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
 - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
- 4.7. En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" *"puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica"*.¹³

¹¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, "Posición Jurídica del Titular de la Marca", en *Manual de la Propiedad Industrial* (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.

¹² Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A., publicado en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001.

¹³ Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase "EROXIM es bioequivalente a VIAGRA", publicado en la G.O.A.C. N° 2039, del 09 de abril de 2012.



- 4.8. Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
- 4.9. Las limitaciones al *ius prohibendi* del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
- 4.10. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.¹⁴
- 4.11. Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que:

“La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico.

La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas,

¹⁴ JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N° 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”¹⁵

- 4.12. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios¹⁶, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
- 4.13. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
- 4.14. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero”.¹⁷
- 4.15. En el proceso interno, CIHOPERÚ, en su recurso de apelación manifestó que “(...) existió un consentimiento tácito del actor sobre la base de lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486”, solicitando que “(...) debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorización de su titular cuando el producto ha sido introducido por otra persona con consentimiento del titular” y asegurando “(...) que el mismo productor de las agujas distribuye el producto a las dos compañías”.
- 4.16. Al respecto, se reitera que al realizar el análisis del presente caso, el consultante deberá considerar si se trata de un caso de importaciones paralelas o de agotamiento del derecho de una marca, para lo cual deberá tomar en cuenta los siguientes criterios¹⁸.

La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se

¹⁵ Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. N° 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido.

¹⁶ Proceso 69-IP-2000 ya citado.

¹⁷ Proceso 40-IP-2011 ya citado.

¹⁸ Proceso 24-IP-2005.



efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

- 4.17. En la medida que en el Perú, la titular de la marca HBW es Occumedics Alliance S.R.L., ésta se encontraría facultada para impedir que terceros usen sin su consentimiento signos que sean susceptibles de inducir a error o confusión en los consumidores.
- 4.18. En el presente caso, la Corte consultante deberá analizar si son de aplicación los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, tomando en especial consideración si el uso del signo supuestamente infractor ha sido "con fines informativos" o, por el contrario, ha sido un uso indebido "a título de marca" para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Principio de territorialidad

- 5.1. Tomando en cuenta que la empresa CIHOPERÚ - Centro Internacional Holístico Peruano E.I.R.L. en su demanda contenciosa administrativa argumenta que "(...) se debe considerar que los productos comercializados por ambas empresas son los mismos (ambas empresas importan el producto del mismo fabricante de USA), por lo que no es posible que pueda existir un riesgo de confusión respecto a su origen empresarial", mientras que la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. en su contestación ha argumentado que "(...) al ser titulares en Perú de la marca HBW (mixta) debe aplicarse el denominado principio de territorialidad y no tomar en consideración el argumento de que HBW SUPPLY INC. es el fabricante, más aún cuando importan las agujas desde China", el Tribunal estima adecuado referirse al "principio de territorialidad" en materia de marcas y sus excepciones.
- 5.2. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las



oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros.

- 5.3. En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Perú y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.
- 5.4. No obstante lo anterior, un registro de marca válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una oposición o si se trata de una marca notoria.
- 5.5. Sobre el tema del principio de territorialidad en materia de marcas y sus excepciones, este Tribunal ha manifestado que *el territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca* registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.
- 5.6. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.
- 5.7. En el presente caso, se ha iniciado un proceso por infracción de derechos de Propiedad Industrial por la importación y comercialización a Perú de productos bajo el signo HBW realizada por la sociedad CIHOPERÚ - Centro Internacional Holístico Peruano E.I.R.L., proceso dentro del cual el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de la República del Perú, ha manifestado que "(...) *el hecho de que la empresa HBW SUPPLY INC. tuviera registradas en los Estados Unidos marcas que contengan las siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en el presente caso*". Como se ha indicado, la connotación territorial de un registro de marca, salvo las excepciones establecidas de notoriedad y oposición andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.
- 5.8. En aplicación del principio de territorialidad, Occumedics Alliance S.R.L., al ser titular de la marca de producto HBW (Certificado N° 77340), se encontraría legitimada para prohibir el uso, en la República del Perú, de signos que resulten confundibles con su marca registrada, conforme a lo previsto en el artículo 155 de la Decisión 486. Por ello, aun cuando las

A

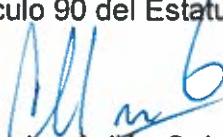
6
mm

empresas extranjeras proveedoras de los productos importados por la emplazada pueden comercializar sus productos en sus respectivos países, ello no les confiere el derecho a comercializar sus productos en otros mercados si estos actos implican la vulneración de derechos de Propiedad Industrial válidamente adquiridos en la República del Perú.

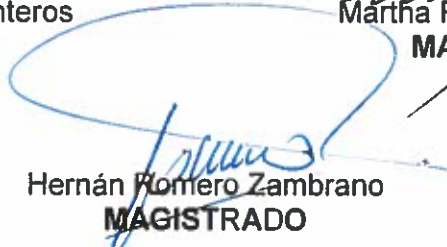
- 5.9. En el proceso interno se ha argumentado que la accionante ha actuado de mala fe al interponer la presente denuncia, por cuanto ha registrado una marca, previamente registrada en Estados Unidos de América, no obstante lo anterior se debe tener en cuenta que al hacer un examen integral del caso se debe determinar si se solicitó el registro marcario con mala fe.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

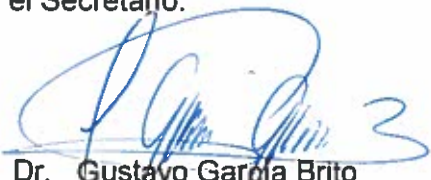

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


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.


Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante 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.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 7 de julio del 2016**

Proceso: 122-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2007-00137-00

Referencia: Signos involucrados: Marca mixta **LE COLLEZIONI** y Nombre y Enseña Comercial **LE COLLEZIONI**

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 0806, recibido el 16 de marzo del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00137-00; y,

El Auto de 27 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el Proceso Interno:**

Demandante: ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME.

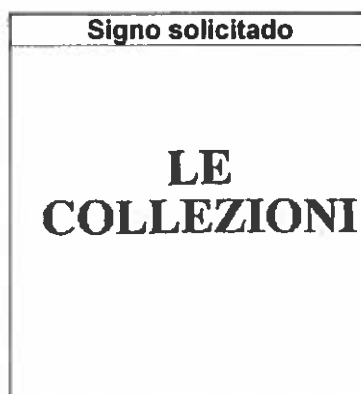
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

6

Tercero interesado: EXECUTIVE S. A.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 29 de abril de 2003, EXECUTIVE S. A. solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC)¹ el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir: "(...) *preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceite esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentífricos*", comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530 del 31 de julio del 2003, y dentro de término oportuno no se presentaron oposiciones.
- 2.3. El 17 de diciembre del 2003, mediante Resolución 34999 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio concedió, a favor de la sociedad EXECUTIVE S. A., el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.4. El 31 de diciembre del 2003, la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME comparecieron dentro del expediente administrativo 03-35466, con el propósito de solicitar que se niegue el registro de la marca solicitada sobre la base del uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZION, anotando que desafortunadamente cuando se enteraron de las actuaciones de la solicitante las fechas para presentar oposiciones andinas, conforme al Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya habían vencido, allegando certificación contable de volúmenes de venta y de ingresos por ventas entre 1995 a 1999 por una suma de seis mil ochenta millones 00/100 sucres (S/.

¹ Expediente Administrativo 03 035466.



6.080'000.000,00); y, del 2000 al 2003 la suma de un millón setecientos setenta y seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,778,000.00).

- 2.5. El 18 de junio de 2004, la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentaron solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 34999, alegando la violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 2.6. El 27 de agosto del 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Edicto N° 11844 inadmitió la revocatoria directa interpuesta en contra de la Resolución 34999.
- 2.7. El 20 de marzo de 2007, la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentaron acción de nulidad contra la Resolución 34999, aduciendo que usan al menos desde 1988 el Nombre y Enseña comercial "LE COLLEZIONI" para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos y materias comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza.²
- 2.8. El 23 de noviembre de 2007, la SIC procede a contestar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Fernando March Game y Ecuacleaner S. A., deduciendo a su favor la excepción de "inepta demanda" argumentando que la misma no cumple cabalmente con la individualización del acto acusado.
- 2.9. El 12 de agosto del 2012, EXECUTIVE S. A. presentó sus alegatos de conclusión en el expediente de la antes referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
- 2.10. El 21 de noviembre del 2013, mediante auto la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa

ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

² "(...) productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etcétera".



- 3.1. ECUACLEANER S.A. usa, al menos desde 1988, el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir actividades relacionadas con la distribución comercialización, exportación, importación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero, así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc. productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.2. El signo cuyo registro se concedió es idéntico desde el punto de vista gráfico, visual, ortográfico, fonético, e ideológico a la enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) utilizada por ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME en Ecuador.
- 3.3. La Resolución acusada de nula, vulnera los Artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- 3.4. No pudieron presentar oposición al registro de la marca mixta LE COLLEZIONI dentro de término legal, pues no se enteraron a tiempo; sin embargo, mediante escrito de “advertencia” comunicaron a la administración que eran titulares exclusivos de la marca referida.
- 3.5. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a pesar de saber de la existencia de los derechos prioritarios de los actores, no realizó el examen de registrabilidad.
- 3.6. Para legitimar su interés presentaron solicitud de registro del signo LE COLLEZIONI (mixta) para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.7. El nombre comercial LE COLLEZIONI se encuentra protegido en el Ecuador desde 1988.
- 3.8. De los antecedentes se tiene que la SIC conoció de los acercamientos entre la parte actora y la tercera interesada para “replicar” en Colombia la empresa de aquella de Ecuador, constituyendo para el efecto una sucursal o una nueva empresa (REPLICA O IMITACION DE LA DE ECUADOR). De este antecedente fuerza era inferir la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de la actora.
- 3.9. La marca mixta LE COLLEZIONI registrada por EXECUTIVE S. A. fue obtenida de mala fe.



4. Argumentos de la contestación de la SIC a la demanda contenciosa administrativa

- 4.1. Las pretensiones de la demandante no tienen apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados han sido expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 4.2. La marca mixta LE COLLEZIONI era susceptible de registro pues cumplía con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 4.3. La irregistrabilidad de una marca es procedente cuando dentro del término legal el interesado presenta oposición a su registro, aportando las pruebas que considere pertinentes para hacer valer su mejor derecho, pues es a él a quien le corresponde la carga de la prueba.
- 4.4. Los actores no aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe de parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 4.5. La parte actora tampoco presentó los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa contra la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de su División de Signos Distintivos.

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

- 5.1. La SIC no violó ninguna norma comunitaria, pues no estaba obligada a pronunciarse sobre los escritos allegados al expediente administrativo que no se presentaron como oposición dentro del término legal.
- 5.2. De conformidad con el principio de territorialidad, el uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina competente de cada País Miembro y, por lo tanto, no era pertinente hacer extensiva en Colombia la protección del signo mixto LE COLLEZIONI.
- 5.3. Los actores no presentaron oposición dentro del trámite de solicitud de registro de la marca mixta LE COLLEZIONI.
- 5.4. No se aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI.

6



B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis a fin de resolver el proceso interno, en relación con el Artículo 172, este se interpretará pero restringido a su primer y tercer inciso.

Adicionalmente de oficio se interpretarán los Artículos 179 y 192 (primera parte del primer inciso y segundo inciso) de la Decisión 486, por ser aplicables al caso *sub lite*.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de signos.
2. Nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486. Legítimo interés para plantear la acción.

³ *Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

(...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)

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.

(...)

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.

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

(...)

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

(...)

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

(...)

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. (...)

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".



3. El nombre Comercial y su protección. Requisitos.
4. La enseña Comercial.
5. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
6. La solicitud de registro presentada con mala fe.
7. El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de signos.

- 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se ha debatido el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca mixta LE COLLEZIONI registrada en la República de Colombia a favor de la sociedad EXECUTIVE S. A. y el nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZIONI (signos mixtos) presuntamente usados por la sociedad ECUACLEANER S. A. sobre la base de los cuales se presenta la acción de nulidad del registro de marca, en consecuencia, es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente:

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

(...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁴

- a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio

⁴ De modo referencial, ver Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.



determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación**, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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.

1.3 La Corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución, verificando que en la instancia pertinente se haya examinado si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego comprobar si se determinó correctamente si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.⁵
- b) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.⁶
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.⁷
- d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.⁸

⁵ De modo referencial, ver Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ De modo referencial, ver Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.



1.4 Igualmente, la Corte consultante, al proceder a verificar el acto impugnado debe constatar si se han cotejado los signos en conflicto, observando las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁹

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.5 Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al verificar el acto impugnado constate si se al analizar el caso concreto se han determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486. Legítimo interés para plantear la acción.

2.1. ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentó demanda solicitando la nulidad de la Resolución 34999, por ser el titular del nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZIONI desde 1988, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación

⁹ De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 8.

6 A
K



Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer referencia a la nulidad de un registro de marca.

- 2.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud, esto es, la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

2.2.1. **La nulidad absoluta**, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

2.2.2. **La nulidad relativa**, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 2.3. De conformidad con lo anterior¹⁰ y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.

- 2.4. Cuando la norma comunitaria utiliza el término "*acción*", se está refiriendo a cualquier procedimiento judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en el derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

- 2.5. Lo anterior torna las acciones interpuestas en "*acciones especiales de nulidad*", por los siguientes motivos:

2.5.1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

¹⁰ Ver a manera de referencia el Proceso 12-IP-2015.

A
6 años

- 2.5.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.
- 2.5.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
- 2.5.4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una *"acción especial"*, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
- 2.5.5. La Autoridad Nacional competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 273 de la Decisión 486, que establece: *"(...) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia"*.
- 2.6. La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el Artículo 137 de la Decisión 486.
- 2.7. El Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una *"acción especial"*, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
- 2.8. La Corte consultante para decretar la nulidad absoluta deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo LE COLLEZIONI (mixto) contraviene de lo dispuesto en los Artículos 134 primer inciso y 135 de la Decisión 486, de conformidad con lo dispuesto el Artículo 172 de la antes referida Decisión.

6 A
KAC

3. El nombre comercial y su protección. Requisitos.

- 3.1. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que ella "(...) usa, al menos desde 1988, el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir actividades relacionadas con la distribución comercialización, exportación, importación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero, así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc. productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza". En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 3.2. El Artículo 136 literal b) junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
- 3.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo:
 - 3.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio.
 - 3.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales.
 - 3.3.3. El nombre comercial es independiente de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo coexistir con ellas.
- 3.4. Los Artículos 191 y 193 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo.
- 3.5. De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros:

- a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
- b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".¹¹

- 3.6. Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
- 3.7. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.
- 3.8. Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial

¹¹ Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.



debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

- 3.9. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.
- 3.10. El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
- 3.11. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación.
- 3.12. Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.
- 3.13. Es pertinente reiterar una vez más, que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico los nombres comerciales son protegidos desde su primer uso dentro del territorio nacional del respectivo País Miembro, salvo en los casos de oposición andina y tratándose de marcas notorias o renombradas en donde la protección rebasa las fronteras nacionales, lo dicho sin perjuicio de la posibilidad establecida en el Artículo 172 de la Decisión 486 de decretar la nulidad de un registro en caso de determinarse que se solicitó de mala fe.
- 3.14. Por otra parte, es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.



- 3.15. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Corte consultante deberá determinar si, al momento en que el signo mixto LE COLLEZIONI fue solicitado para registro, el Nombre Comercial LE COLLEZIONI era real, efectiva y constantemente usado en el mercado.

4. La enseña comercial

- 4.1. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que "(...) el signo cuyo registro se concedió es idéntico desde el punto de vista gráfico, visual, ortográfico, fonético e ideológico a la enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta), utilizada por ECUACLEANER y/o FERNANDO MARCH GAME en Ecuador". En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

- 4.2. Para lo anterior, el Tribunal reitera¹² los criterios establecidos en interpretaciones anteriores:

"La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial.

Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, "De los Rótulos o Enseñas", que: "La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."

La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera:

"La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil".¹³

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?

¹² Como referencia revisar la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2159, de 04 de marzo de 2013.

¹³ PACHÓN MUÑOZ Manuel. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", que dispone: "Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento".

0
A
K



No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

(...)

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

- 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.*
 - 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (Artículo 136, literal b, de la Decisión 486)".*
- 4.3. Es preciso destacar que el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, establece que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. En consecuencia, lo explicado precedentemente respecto de la protección de un nombre comercial previamente usado en otro País Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales.
5. **La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal**
- 5.1. En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda manifestó que "(...) de los antecedentes se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio conoció de los acercamientos entre la parte actora y la tercera interesada para "replicar" en Colombia la empresa de aquella en Ecuador, constituyendo para el efecto una sucursal o una nueva



empresa (*REPLICA O IMITACION DE LA DE ECUADOR*). De este antecedente fuerza era inferir la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de la actora". Razón por la cual resulta pertinente analizar el tema de la solicitud de registro de marca realizada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, para lo cual tendremos en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013.

"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".

- 5.2. En relación con el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, se advierte que los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ocupan de regular el tema de dichos actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, cuya represión de los que así se consideran en estas normas se erige a la vez en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial.
- 5.3. Por lo tanto, el concepto de competencia desleal se encuentra vinculado a propiedad industrial y los actos que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. La Decisión 486 se refiere a tres asuntos a saber: Los actos de competencia desleal, los secretos industriales y las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

- 5.4. El Artículo 258 de la Decisión 486 señala que: *"Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"*. El artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal. En consecuencia, no hay una lista taxativa de dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
- 5.5. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:
- Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.



- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que *"son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor"*.¹⁴

5.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho por la doctrina al respecto:

*"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo 'comercial', por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones."*¹⁵

*"La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"*¹⁶.

- 5.7. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
- 5.8. En esta línea, es posible afirmar que la figura de la competencia desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: *"de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto*

¹⁴ Proceso N° 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.

¹⁵ JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45.

¹⁶ NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. "DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO", parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316.

*son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (Publicidad engañosa, por ejemplo)*¹⁷.

5.9. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

5.10. El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes que debe tener un acto para ser considerado desleal¹⁸, a saber:

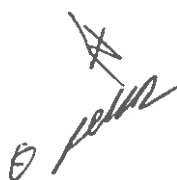
- "1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.*
- 2. Que el acto o la actividad sea indebido.*
- 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".*

5.11. Los actos de competencia desleal capaces de crear confusión, se caracterizan por:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata

¹⁷ GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, pág. 47.

¹⁸ De modo referencial ver Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008.





de establecer simplemente un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

*"A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos."*¹⁹

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

- Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico²⁰. 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. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para

¹⁹ Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

²⁰ Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del mundo.

6

que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)'. (FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).²¹

- 5.12. Con relación a las aseveraciones falsas, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
- 5.13. Se debe entender por aseveración, *"toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"*.²²
- 5.14. Los actos que se refieren a las indicaciones o aseveraciones, cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El Tribunal resalta que es una especie de actos de competencia desleal.
- 5.15. La consultante realizó la siguiente pregunta: *"(...) Si el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro"*.
- 5.16. Al respecto, el artículo 137 de la Decisión 486, establece que *"(...) 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"*.

²¹ Ver de manera referencial el Proceso N° 116-IP-2004.

²² Aseverar: Afirmer o asegurar lo que se dice. Afirmer: 2. Asegurar o dar por cierto algo. "DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA". Vigésima segunda edición.

6 

- 5.17. 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.
- 5.18. Por lo tanto, en el marco de los actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Los actos de competencia desleal por confusión, son los más emblemáticos en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando 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.
- 5.19. La Corte consultante debe verificar que se ha partido de "indicios razonables", como ya se expuso, que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, podría perjudicar de mala fe a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto LE COLLEZIONI se presentó para generar confusión con la marca mixta LE COLLEZIONI previamente registrada y con el objetivo de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME.

6. La solicitud de registro presentada con mala fe

- 6.1. En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda expresa que *"(...) la marca LE COLLEZIONI (denominativa) registrada por EXECUTIVE S. A. fue obtenida de mala fe"*, mientras que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el tercero interesado argumentan en sus contestaciones a la demanda que no se aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta).
- 6.2. En el segundo párrafo del artículo 172 se establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca 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 forma parte de todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se asienta



sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente 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*"²³.

- 6.3. En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha establecido 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*"²⁴.
- 6.4. 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 debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.
- 6.5. 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.²⁵
- 6.6. El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo registrado o usado previamente en el comercio, se configuraría así un

²³ Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004.

²⁴ Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

²⁵ Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas 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. 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 para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

6
A
peru



típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

6.7. Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el Artículo 137 de la Decisión 486, 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 cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del signo mixto LE COLLEZIONI se presentó para generar confusión con el nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZIONI y con el objetivo de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o a FERNANDO MARCH GAME.

7. El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo

7.1. La demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio "(...) *a pesar de saber de la existencia de los derechos prioritarios de los actores, no realizó el examen de registrabilidad*". Por tal motivo, se abordará el tema propuesto.²⁶

7.2. 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.

7.3. En el Título II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad. Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen²⁷ son los siguientes:

7.3.1. 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.

7.3.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como

²⁶ Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.

²⁷ Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA".

6
A
fuer

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.

7.3.3. El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, 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.

7.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, *v.gr.*, el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también 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, independiente²⁸ del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

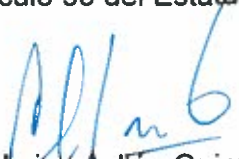
7.4. Por lo tanto, la Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2007-00137-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

²⁸ Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que 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". (Revisar a manera de referencia 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).



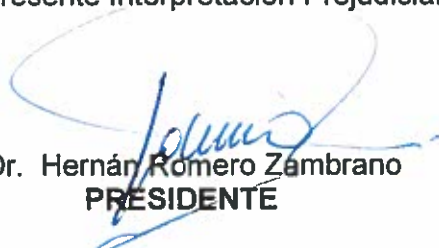
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

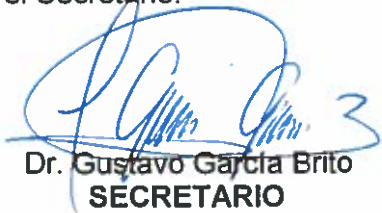

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


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.


Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante 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.

122-IP-2015



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 125-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia)

**Expediente interno
del Consultante:** 2005-00065

Referencia: Valoración aduanera

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 0812, recibido el 17 de marzo de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la "*Decisión Andina 571 de 15 de diciembre de 2003 en desarrollo de los artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y la Resolución Andina 846 de 9 de agosto de 2004 por la cual se adopta el Reglamento Comunitario; el artículo 7.2 literal f) del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; el artículo 45 párrafo 2 del Reglamento Comunitario y el artículo 193 de la Resolución 4240 de 2000; el artículo 51 del Reglamento Comunitario; el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; el Estudio de Caso 13.1 del Comité Técnico de valoración; el Capítulo V de la Decisión andina 571; la Decisión Andina 574 y los Títulos III y IV del Reglamento Comunitario*", con el fin de resolver el Proceso Interno 2005-00065; y,

El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.



A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante: ENITH MURILLO DE LOZANO.

Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 30 de diciembre de 2004, el **PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA** expidió el Decreto 4431 que modifica el Decreto 2685 de 1999¹, entre otros aspectos, para introducir el concepto y forma de aplicación de los "*Precios Indicativos*". Según este Decreto "(...) se obliga a la sustitución del valor declarado por un precio indicativo fijado de manera oficial, se da la apariencia de precio de referencia al precio oficial y se instaure como causal de aprehensión y decomiso la declaración de un precio por debajo del precio fijado en la Resolución (...)".
- 2.2. El 5 de julio de 2005 Mediante Resolución No. 5660 "*por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4240 del 2 de junio de 2000*", emitida por el **DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**, se obliga a la utilización de los "*Precios Indicativos*" para determinar la base gravable; se establece la inmovilización, aprehensión y decomiso de las mercancías con precios por debajo de los "*Precios Indicativos*"; y, centraliza en una sola dependencia la revisión de los estudios de valor realizados por todas las aduanas locales.
- 2.3. Como consecuencia de las anteriores disposiciones, el **DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)**, emitió los siguientes actos administrativos: i) Resolución 05474 de 29 de junio de 2005 "*para establecer precios indicativos por país de origen y procedencia para calzado*"; ii) Resolución 07908 de 1 de septiembre de 2005 "*para establecer precios indicativos por país de origen y procedencia para balones y pelotas*"; iii) Resolución 08628 de 20 de septiembre de 2005 "*para establecer precios indicativos por país de origen y procedencia para medias y calcetines*"; iv) Resolución 08743 de 22 de septiembre de 2005 "*para establecer precios indicativos por país*

¹ Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.



de origen y procedencia para textiles"; v) Resolución 09477 de 12 de octubre de 2005 "para establecer precios indicativos por país de origen y procedencia para electrodomésticos y gasodomésticos".

- 2.4. El 26 de agosto de 2005, el **DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** emitió el Memorando No. 00587, mediante el cual dispone *"que el importador puede presentar, antes que la autoridad aduanera le genere controversia, la declaración de importación ajustada al precio indicativo. Para el caso ordena el uso de las casillas de la Declaración de Importación previstas para el 'Ajuste Valor USD'".*
- 2.5. La señora **ENITH MURILLO DE LOZANO**, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, contra los siguientes actos administrativos, solicitando su suspensión provisional: i) Los artículos 2, 5, 7, 10 y 11 del Decreto 4431 de 2004, en lo atinente al literal e) incorporado al numeral 5 del Artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, a la definición de "*Precio Indicativo*" adicionada en el artículo 237 del mismo Decreto 2685, a las medidas cautelares incluida la aprehensión de la mercancía con precios inferiores a los precios indicativos, a las nuevas causales de aprehensión y decomiso de mercancías con precios por debajo de los precios indicativos y a la improcedencia de la Corrección de la Factura de Nacionalización y de la legalización de la mercancía; ii) La Resolución 5660 de 5 de julio de 2005 *"por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4240 del 2 de junio de 2000"*; iii) Las Resoluciones 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1 de septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005, 08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre de 2005; iv) El escrito 00587 de 26 de agosto de 2005 expedido por el **DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**.
- 2.6. El 8 de febrero de 2007, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió denegar la suspensión provisional de los actos administrativos acusados.
- 2.7. El 17 de marzo de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 0812 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. **Argumentos de la Demanda interpuesta por ENITH MURILLO DE LOZANO**
- 3.1. Indica que Colombia es parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, contratante del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
- 3.2. Si bien en debida oportunidad Colombia formuló reserva respecto a la prohibición de determinar el valor en aduana de las mercancías utilizando el "*mecanismo de valores en aduanas mínimos*" (artículo 7.2



literal f) del Acuerdo sobre Valoración de la OMC), aquella expiró en abril de 2003.

- 3.3. En cumplimiento de los compromisos adoptados a través del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Comisión de la Comunidad Andina expidió la Decisión 571 de 2003 "*Valor en Aduana de las Mercancías Importadas*"; reglamentada a su vez, mediante Resolución 846 de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
- 3.4. En los actos administrativos acusados se están fijando "*valores oficiales*", lo cual va en contra vía de lo estipulado no sólo en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, sino también del artículo 45, párrafo 2, literales f) y g) de la Resolución 846 de 2004. Por lo tanto, resalta que tal prohibición de carácter supranacional no puede ser levantada por un acto administrativo derivado de una norma nacional.
- 3.5. Los "*valores mínimos o precios oficiales*" regulados por la normativa nacional, pese haberse definido como "*precios de referencia*", en términos prácticos se comportan como "*valores mínimos oficiales*". Por lo tanto, al no circunscribirse dentro de lo preceptuado por el artículo 53 de la Resolución 846 de 2004, se está contrariando directamente el ordenamiento multilateral y comunitario.
- 3.6. El memorando 00587 del Director de Aduanas, induce de manera errónea a los importadores a realizar los ajustes a sus precios declarados, tomando como base la diferencia que presente el "*precio negociado*" frente al "*precio indicativo*" que ha sido fijado por la Aduana con la resolución. Por lo tanto, nuevamente se está actuando en contravía de la normativa multilateral y comunitaria, concretamente lo ordenado por los artículos 17, 18 y 25 de la Decisión 571, relativos respectivamente a las "*dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado*", "*carga de la prueba*" y "*bancos de datos*", ya que la utilización del precio pagado o por pagar para determinar el valor en aduana conforme a las reglas del método del valor de transacción, no restringe el derecho de las Administraciones Aduaneras para investigar y comprobar las infracciones en relación con la valoración aduanera, incluido el fraude.
- 3.7. Pese a que la Resolución 5660 "*dice enmarcarse dentro de las disposiciones del artículo 17 de la Decisión 571*", resulta contradictorio que al verificar sus disposiciones, particularmente el numeral 7 del artículo 172 modificado, "*no se da al importador la oportunidad de presentar explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas*".

² Sustituye las Decisiones Andinas 378, 379 y 521 de la Comisión.

6 A
WUN



- 3.8. Los actos acusados también desconocen el artículo 51 de la Resolución 846 de 2004, que fija el procedimiento, en caso de dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios, para la verificación y comprobación del valor declarado.
- 3.9. Todo lo anterior repercute en una flagrante vulneración al derecho de defensa del importador.
- 3.10. Por demoras en la valoración, las cuales surgen, entre otras cosas, por dudas en los precios declarados, no se puede impedir el levante (retiro) de las mercancías por parte del importador, y menos aún, propiciar la aprehensión y decomiso de las mismas, tal y como erradamente se plasmó en los artículos 10 y 11 del Decreto 4431 alusivos a *"cuando se introduzcan mercancías procedentes de las Zonas de Régimen Aduanero Especial con precios por debajo de los precios indicativos, habrá lugar a la aprehensión y decomiso y no procederá la corrección de la factura de nacionalización, ni la legalización de la mercancía"* y el artículo 4 de la Resolución 5660 *"si se constata en la factura de nacionalización de mercancías procedentes de Zonas de Régimen Aduanero Especial precios por debajo de los indicativos se ordenará su aprehensión y decomiso"*.
- 3.11. Lo anterior se ve matizado por la existencia de la posibilidad de constituir garantías que protejan los mayores derechos o tributos aduaneros que pudieren surgir de una valoración posterior, según lo desarrollado en el artículo 61 de la Resolución 846 de 2004.
- 3.12. Resulta inequitativo que el propietario de la mercancía declarada en la *"Factura de Nacionalización"* no tenga probabilidad de ejercer su derecho a la defensa, y sólo se establezca como medida el *"decomiso"* de la misma, mientras que la normativa nacional permite que el importador pueda enmendar sus errores, y ejercer su derecho de defensa a través de la objeción de la aprehensión y legalización de la mercancía *"respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación aduanera que dé lugar a su aprehensión"*.
- 3.13. Las medidas cautelares a las que se refieren el Decreto 4431 y la Resolución 5660, igualmente resultan violatorias de los principios y normas generales de la valoración aduanera, cuando establecen inclusive la aprehensión de la mercancía *"(...) se mantendrán hasta que culmine el procedimiento administrativo sancionatorio para la expedición de liquidaciones oficiales"*; situación que se torna aún más grave, cuando la medida cautelar se aplica en el control posterior para mercancías presentadas ante la aduana, para las que ya se han pagado impuestos, están nacionalizadas y se encuentran, por consiguiente, en libre disposición en el país.



- 3.14. En la práctica, el anterior comportamiento deviene en la pérdida de la mercancía, si se tiene en cuenta que el procedimiento para la formulación de la liquidación oficial de revisión del valor puede tardar hasta tres (3) años. Término previsto por la legislación aduanera para que adquiriera firmeza la declaración de importación.
- 3.15. Las Resoluciones. 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 01 de septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005, 08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre de 2005, por medio de las cuales el Director de Aduanas fija precios indicativos, al disponer que las controversias de valor que resulten por la aplicación de los precios indicativos no pueden ser resueltas con fundamento en "*estudios de valor*", contravienen no sólo doctrina e instrucciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sino también el artículo 2 literal g), de la Resolución 846 de 2004, que considera "*los antecedentes de precios de importación de mercancías verificados por la aduana y los estudios de valor, como una fuente especializada de información, que resulta importante para aceptar un precio declarado o fundamentar una controversia de valor*".
- 3.16. Por principio, la valoración no debe constituir un obstáculo para el rápido despacho de las mercancías. Por lo tanto, se recuerda, la importancia de fomentar los principios del libre comercio y de competitividad.
- 3.17. No se debe olvidar la existencia del mecanismo de la constitución de garantías en forma de depósito monetario, aceptados a nivel de la OMC y de la CAN, para que cuando existan dudas sobre el valor declarado, el importador pueda disponer en forma ágil de la mercancía.
4. **Argumentos de la Contestación presentados por el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**
- 4.1. Manifiesta, que los actos administrativos impugnados tienen como destinatario final a la DIAN. Por lo tanto, es la legitimada pasiva y llamada a responder por la legalidad de los mismos.
- 4.2. No obstante lo anterior, se colige que los actos administrativos controvertidos fueron expedidos por autoridad competente con observancia de los preceptos constitucionales y legales respectivos.
5. **Argumentos de la Contestación presentados por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la DIAN**
- 5.1. Las disposiciones normativas acusadas no son propias del "*valor en aduanas*", sino que son simples "*instrumentos de control*" para orientar a los usuarios hacia la correcta declaración de sus mercancías. Por lo tanto, no existe vulneración alguna, ya que las regulaciones contenidas en los distintos actos administrativos acusados guardan relación entre

6
mm
J



sí, como quiera que se refieren al valor FOB (free on board) declarado de la mercancía frente al precio de referencia o precio indicativo y, su incidencia en la autorización de levante, la aprehensión, el decomiso de la mercancía y los trámites de importación.

- 5.2. Conviene hacer una distinción entre los "*precios de referencia (como lo pueden ser los estimados y los indicativos)*" y la "*valoración aduanera*". Esta distinción se basa en los objetivos que cada uno de estos conceptos se propone, pues mientras en la "*valoración aduanera*" se busca determinar la base gravable, el "*control de precios de referencia*" tiene por objeto corregir las eventuales desviaciones de los precios declarados. Por lo tanto, no se advierte de qué manera la Resolución 5660 contraviene la normativa que señala la demandante, pues la misma se refiere a la aplicación del "*método del último recurso*" para determinar el valor de la mercancía.
- 5.3. Las disposiciones normativas demandadas no son normas de "*valoración aduanera*", sino de "*control*" en el sentido que procuran corregir las posibles distorsiones en la declaración de los precios de aduana.
- 5.4. No puede afirmarse que las normas acusadas establecen "*valores en aduana mínimos, arbitrarios o ficticios*", pues lo único que han hecho es tomar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaración de los precios y, de esta manera, asegurar el debido recaudo de los tributos aduaneros.
- 5.5. No le asiste razón a la demandante cuando afirma que en caso de dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, se trasgreden los derechos al debido proceso, economía, celeridad y eficiencia del importador, ya que el declarante tiene la oportunidad de presentar documentos dentro de los cinco (5) días siguientes a la inspección de la mercancía para acreditar que el valor declarado se ajusta a las normas de valoración; también puede constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros o corregir la declaración en la forma prevista en el acta de inspección.
- 5.6. El artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC no resulta infringido, puesto que éste alude a la posibilidad de constituir garantías que protejan los mayores derechos o tributos aduaneros que pudieran surgir de una valoración posterior.
 - 5.6.1. La exoneración a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores, de someterse al control de los "*precios de referencia*", se deduce del régimen especial de garantías previsto en el Decreto 2685 de 1999, donde se consagra que los mismos deben prestar una garantía global



para responder por el pago de los tributos aduaneros y de las obligaciones y responsabilidades previstas en las normas aduaneras.

- 5.7. Tampoco le asiste fundamento a la demandante cuando señala que los actos acusados prevén la aprehensión de la mercancía como medida cautelar, ya que es el Decreto 2685 de 1999 el que alude a las funciones de fiscalización y control de la DIAN, dentro de las cuales se encuentra la de *"tomar las medidas cautelares necesarias para la debida conservación de la prueba incluyendo la aprehensión de la mercancía"*.
- 5.8. No se trasgrede el artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en tanto que, si bien los países miembros tienen la posibilidad de incorporar en su derecho interno la normativa sobre *"controles aduaneros"*, el Anexo III del referido acuerdo posibilita una especial flexibilidad para los países en vía de desarrollo, cuando la administración aduanera tiene *"dudas"* sobre la determinación de la base gravable.
- 5.9. La demandante erróneamente pretende distorsionar el sentido del *"valor de la transacción"*, acuñando el falso principio de las *"fuerzas del mercado"*, que no se encuentra consagrado en ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
- 5.10. Por todo lo anterior, no se contraviene la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina ni la Resolución 846 de 2004, ya que los países miembros de la CAN están facultados para hacer todos los controles necesarios para que los valores declarados sean correctos.
- 5.11. Cuando se demuestra que una disposición normativa es restrictiva del comercio intrasubregional (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena), la autoridad competente para determinarlo es la Secretaría General de la Comunidad Andina (Decisión 425 de 1997).

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas:

"La Decisión Andina 571 de 15 de diciembre de 2003 en desarrollo de los artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y la Resolución Andina 846 de 9 de agosto de 2004 por la cual se adopta el Reglamento Comunitario; el artículo 7.2 literal f) del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; el artículo 45 párrafo 2 del Reglamento Comunitario y el artículo 193 de la Resolución 4240 de 2000; el artículo 51 del Reglamento Comunitario; el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; el Estudio de Caso 13.1 del Comité Técnico de valoración; el Capítulo V de la Decisión andina 571; la Decisión Andina 574 y los Títulos III y IV del Reglamento Comunitario".



Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá de la siguiente manera: artículos 1, 2, 3, 4, 5, 17 y 25 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 1, 45 numeral 2 literales g) y f), 51, 53 y 61 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, adoptado por la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina; artículo 18, literales b) y h) de la Decisión 574 de la Comisión de la Comunidad Andina³; y artículos 7, 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC⁴.

³ Si bien la Decisión 574 fue sustituida por la Decisión 778 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento en que se expidieron los actos demandados se encontraba vigente y, por lo tanto, es de aplicación al caso concreto.

⁴ Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"(...)

Artículo 1.- Base legal.

Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolución de la Secretaría General.

Capítulo II Determinación del valor en aduana

Artículo 2.- Valor en Aduana.

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

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

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

- 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas*
- 2. Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas*
- 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares*
- 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo*
- 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido*
- 6. Sexto Método: Método del "Último Recurso."*

Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos.

Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado.

El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello.

El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera.

Artículo 5.- Aplicación del Artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Cuando las mercancías importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares, no se vendan en el país de importación en el mismo estado en el que se importaron, el método previsto en el numeral 4 del artículo 3 de esta Decisión, se aplicará de conformidad con lo señalado en el artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, lo solicite o no el importador, teniendo en cuenta las disposiciones de la Nota Interpretativa al artículo 5 del Acuerdo citado.

"(...)

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

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

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las

6
mmz
A



pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

(...)

Artículo 25. Bancos de datos.

Los Países Miembros de la Comunidad Andina deberán constituir bancos de datos a los efectos de la valoración aduanera, que faciliten la correcta aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

La utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de transacción de las mercancías importadas. Debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere el artículo 18 de esta Decisión, para el control y la elaboración de programas sobre estudios e investigaciones de valor.

Asimismo, la información de los bancos de datos podrá ser tomada para la aplicación de los métodos sobre valoración que trata los artículos 2, 3 y 7 del Acuerdo, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para cada método.

(...)

Reglamento Comunitario a la Decisión 571, adoptado por la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 1. Valor en aduana de las mercancías importadas.

1. El valor en aduana de las mercancías importadas es la base imponible para la liquidación de los Derechos de Aduana ad-valorem, será determinado de conformidad con los métodos y procedimientos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en concordancia con lo establecido en la Decisión 571 y en el presente Reglamento.
2. El valor en aduana podrá ser considerado para conformar la base gravable para los demás Derechos e Impuestos a la Importación definidos en las normas comunitarias, de conformidad con lo señalado en el presente reglamento y en las respectivas legislaciones nacionales.

(...)

Artículo 45. Prohibiciones.

(...)

El valor en aduana determinado según el método del "último Recurso", no se basará en:

(...)

- f) valores en aduana mínimos;
- g) valores arbitrarios o ficticios.

(...)

Artículo 51. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y en el Capítulo V de la Decisión 571, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, harán uso del procedimiento que se establece a continuación para la verificación y comprobación del valor declarado:

1. A los fines de lo previsto en el artículo 17 de la Decisión 571 se tendrá en cuenta lo siguiente:
 - a) Cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la Declaración Andina del Valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.
 - b) Si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.
 - c) Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo 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.



En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirar las mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías.

2. Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera o no sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga.
(...).

Artículo 53. Utilización de los precios de referencia.

1. En desarrollo de la definición contenida en el literal g del artículo 2 de este Reglamento, los precios de referencia deben corresponder a información del mercado internacional en un periodo determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos.
2. Los precios de referencia no deberán contrariar lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y, en especial, lo señalado en el artículo 45 del presente Reglamento respecto a las prohibiciones establecidas para la aplicación del método del "Último Recurso".
3. Los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el control del valor declarado para las mercancías importadas. De esta manera, los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento.
4. Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, el mismo precio de referencia tomado para la comparación, podrá ser aplicado para la liquidación del monto de las garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las mercancías, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del presente Reglamento.
5. Los precios de referencia también podrán ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando se hayan agotado en su orden los métodos señalados en los numerales 1 a 5 del artículo 3 de la Decisión 571, y se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación del método del "Último Recurso".
Para el efecto, tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares del mismo país de origen o, en su defecto, de países diferentes, pero en la medida de lo posible tomando las debidas precauciones sobre el grado de desarrollo del país y costos de producción del mismo, que incidan en el nivel de precios de las mercancías tomadas en consideración.
6. Los precios de referencia deberán estar vigentes, en el mismo momento o en un momento aproximado a la fecha de la factura comercial o del contrato de compraventa. Cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la negociación, se podrán utilizar precios correspondientes a periodos económicos lo más próximos posible, a los periodos antes señalados, con las debidas actualizaciones.
7. Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros, en armonía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 571, deberán hacer actualizaciones permanentes de los precios de referencia, haciendo uso, de ser necesario, de índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto estén establecidos.

(...)

Artículo 61. Garantías.

1. En los casos en que resulte necesario demorar la determinación definitiva del valor en aduana de las mercancías importadas, el importador podrá retirar sus mercancías si, cuando así se le exija, presta garantía suficiente que cubra el pago de los Derechos Aduaneros y demás gravámenes a los que eventualmente estarían sujetas tales mercancías, mediante fianzas bancarias o de compañías de seguros, depósito u otro medio apropiado.

Cuando la demora en la determinación definitiva del valor se deba a la existencia de dudas razonables respecto a la veracidad del precio realmente pagado o por pagar, y no se pueda cuantificar el monto de los derechos aduaneros y demás gravámenes a los que podrían estar sujetas las mercancías, la base de liquidación de la garantía, será el 200% de los derechos y gravámenes resultantes del valor declarado por la mercancía.

Cuando se trate de personas naturales para las cuales no sea posible la constitución de fianzas bancarias o de compañías de seguros, a solicitud del importador, o cuando la Administración Aduanera así lo exija, se podrán constituir garantías personales a manera de depósitos bancarios.

Para el funcionamiento de las garantías en forma de depósitos, la legislación aduanera nacional dispondrá la forma, los procedimientos y la oportunidad respecto a su constitución.



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino. El papel del juez nacional.
2. El procedimiento de la duda razonable y la facultad de la autoridad aduanera de los países miembros. La constitución de garantías y medidas cautelares.
3. La utilización de los precios de referencia. Características.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera. Prevalencia del ordenamiento comunitario andino. El papel del juez nacional.**
 - 1.1. En el caso bajo estudio se analizará la aplicación de normas nacionales, internacionales expedidas en el marco de la Organización Mundial de

(...)

Decisión 574

(...)

Artículo 18

Corresponde a las Unidades de Control Posterior:

(...)

- b) *Determinar en forma definitiva las bases imponibles mediante el análisis y evaluación de los valores en aduana declarados para comprobar su veracidad y la correcta aplicación de las normas aduaneras y tributarias;*

(...)

- h) *Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a lo previsto por la legislación interna de cada País Miembro;*

(...)

Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC

(...)

Artículo 7

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación.

(...)

Artículo 13

Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá no obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada Miembro.

(...)

Artículo 17

Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana".

(...)"



Comercio (OMC), y comunitarias. Teniendo en cuenta el vínculo existente entre la normativa de la OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre las normas internacionales, y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la valoración aduanera⁵.

- 1.2. En abundante jurisprudencia el Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", basándose en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".
- 1.3. Desarrollando un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, este Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional⁶.
- 1.4. Por lo expuesto, en el caso de autos la Corte Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el Derecho Comunitario.
- 1.5. En el asunto concreto es aplicable la normativa de la OMC comunitarizada, es decir, aquella incluida por la propia normativa andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario (artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 571). En consecuencia, la Corte Consultante deberá

⁵ Se seguirán los parámetros establecidos en la Interpretación Prejudicial emitida por este Tribunal el 30 de abril de 2014, en el marco del proceso 3-IP-2014.

⁶ Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.



aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretación armónica que de la misma haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto es de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por vía de interpretación, una armonización entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada sobre la base de los principios fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino.

- 1.6. Existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración aduanera. Las normas de la OMC son las que van a brindar los lineamientos a la Corte Consultante, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Decisión 571.
- 1.7. De conformidad con el artículo 1 de la Decisión 571, para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (artículo 1).
- 1.8. Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas⁸ (artículo 22).
- 1.9. Como la DIAN argumentó que la Secretaría General de la Comunidad Andina es la competente para establecer si una disposición es restrictiva del comercio intrasubregional, el Tribunal encuentra conveniente aclarar lo siguiente:
- 1.10. Efectivamente, la autoridad para adelantar una investigación por restricción o gravamen en el comercio subregional es la Secretaría General de Comunidad Andina (artículo 46 de la Decisión 425). Es un procedimiento que se adelanta bajo el sistema de solución de controversias comunitario.
- 1.11. Sin embargo, una norma que contenga una restricción al comercio subregional y, por lo tanto, sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino, también podría ser demandada por invalidez o nulidad ante los jueces nacionales. Esto es así, ya que la normativa comunitaria hace parte del sistema jurídico nacional, pero bajo los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo.

⁷ http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf
⁸ <http://www.wcoomd.org/>



1.12. En estos eventos, los jueces nacionales que conozcan del asunto deben actuar como verdaderos jueces comunitarios andinos y, en consecuencia, asumir la defensa del ordenamiento subregional. En este marco, solicitarán la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la última instancia ordinaria, cerrando con esto el sistema de cooperación entre los jueces locales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. El procedimiento de la duda razonable y la facultad de la autoridad aduanera de los países miembros. La constitución de garantías y medidas cautelares.

2.1. La demandante sostiene que los actos acusados desconocen el artículo 51 de la Resolución 846 de 2004, que fija el procedimiento para la verificación y comprobación del valor declarado. Tanto el Ministerio de Hacienda como la **DIAN** sostuvieron que no se vulneraron la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina ni la Resolución 846 de 2004, porque los países miembros de la **CAN** están facultados para hacer todos los controles necesarios para que los valores declarados sean correctos.

2.2. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto se desarrollarán los siguientes aspectos: i) Del procedimiento de duda razonable; ii) la facultad de la autoridad aduanera; y iii) la constitución de garantías y medidas cautelares.

El procedimiento de duda razonable y las facultades de la autoridad aduanera de los países miembros.

2.3. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y la normativa comunitaria sobre la materia⁹, son seis: i) valor de transacción de las mercancías importadas; ii) valor de transacción de mercancías idénticas; iii) valor de transacción de mercancías similares; iv) valor deductivo; v) valor reconstruido y vi) último recurso.¹⁰

2.4. El primer método se conoce como el "principal", y lo cinco restantes como los "secundarios. Esto es así porque el primero pretende determinar el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas (valor de transacción), mientras que los restantes consagran

⁹ Artículo 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹⁰ Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 26 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 51-IP-2012.



otros parámetros de manera subsidiaria, es decir, se aplican en su orden ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción.¹¹

- 2.5. El método de transacción opera sobre el valor declarado por el importador. Cuando la administración tenga dudas en relación con el valor declarado, los datos o documentos presentados, deberá aplicar el procedimiento de la duda razonable determinado en los artículos 17 de la Decisión 571 y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como sigue:

- 2.5.1. Solicitar al importador explicaciones, documentos y pruebas complementarias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.¹² Para esto la autoridad aduanera le enviará una

¹¹ Sobre esto se puede ver: Sánchez, Julia Inés. "Valoración Aduanera". Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. Pág. 55., afirmando que "...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"

¹² **Artículo 8**

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:
 - a) los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías:
 - i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra;
 - ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate;
 - iii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales;
 - b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:
 - i) los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas;
 - ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas;
 - iii) los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas;
 - iv) ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas;
 - c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;
 - d) el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor.
2. En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:
 - a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación;
 - b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y
 - c) el costo del seguro.



comunicación escrita al importador, informándole los motivos que tiene para dudar y le otorgará un plazo razonable para que conteste.

2.5.2. Si el importador no responde en el plazo señalado, la administración determinará el valor de aduana de las mercancías utilizando los métodos secundarios en su orden.

2.5.3. Si el importador responde, pueden ocurrir dos cosas:

2.5.3.1. Que la inexactitud o la duda sea subsanada o aclarada. En este evento, la administración admite el valor declarado.

2.5.3.2. Que la inexactitud o la duda no sea subsanada o aclarada. En este evento, la administración determinará el valor de aduana de las mercancías importada utilizando los métodos secundarios en su orden.

2.5.4. En cualquiera de los dos escenarios, la administración debe tomar una decisión definitiva que será notificada al importador mediante un acto motivado.

Facultades de la autoridad aduanera de los países miembros.

2.6. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados por el importador en el marco de lo anteriormente mencionado, la administración está facultada para realizar todos los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se encuentran los controles previos y durante el despacho, así como los posteriores a la importación (artículos 14 y 15 de la Decisión 571¹³).

3. *Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.*

4. *Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.*

13

"Artículo 14.- Facultad de las Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Según lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con lo establecido en el párrafo 6 del Anexo III del mismo, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones 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.

Artículo 15.- Control del Valor en Aduana.

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



- 2.7. Sobre el objetivo de los mencionados controles, el Tribunal ha determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario a la Decisión 571, algunos aspectos que es conveniente reiterar:

"Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 1 relativas a la utilización del valor de transacción, venta, partes relacionadas, entre otros;

Determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado por pagar por el importador por las mercancías importadas;

Determinar si los ajustes previstos en el artículo 8 han sido incluidos en el valor aduanero declarado;

Verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse;

Prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, por ejemplo, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y,

*Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho"*¹⁴.

- 2.8. Es muy importante tener en cuenta que las aduanas deben prever todas las condiciones técnicas y normativas para realizar los controles aduaneros, lo que implica mantener al importador informado de los aspectos técnicos y legales cuando así lo solicite, tal y como lo establecen los artículos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.¹⁵

Constitución de garantías

- 2.9. Como quiera que en el proceso interno las partes se refieren al mecanismo de constitución de garantías, el Tribunal encuentra necesario aclarar que los artículos 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, instauran la figura de "las garantías" con el objetivo de que, ante la demora por parte de la administración en relación con la valoración aduanera, el importador pueda retirar sus mercancías previa constitución de una garantía suficiente, de conformidad con las previsión que para el efecto establezca cada país miembro. Las normas consagran

¹⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 44-IP-2009, Caso: "Valor en aduana de mercancías". Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.

¹⁵ Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 30 de abril de 2014, expedida en el marco del Proceso 3-P-2014. Además, se puede ver Sánchez, Julia Inés, ob. Cit. Pág. 307.

6 A
mm



que dichas garantías pueden constituirse mediante cualquier medio que permita salvaguardar el pago de los derechos de aduana.

- 2.10. Es importante resaltar que las mencionadas garantías son una figura que se debe instaurar para precautelar tanto el derecho del importador de gozar ágilmente de su mercadería, como el derecho de las aduanas para salvaguardar el pago de los valores aduaneros.¹⁶
- 2.11. Es muy importante tener en cuenta que el ordenamiento jurídico debe generar un adecuado equilibrio de derechos. Por esta razón le da prerrogativas de actuación y control a las autoridades aduaneras, pero al mismo tiempo genera condiciones que permitan el despacho ágil de la mercadería.

Las medidas cautelares

- 2.12. De conformidad con lo manifestado anteriormente, la figura de las medidas cautelares para el control posterior que prevé el artículo 18 de la Decisión 574 de la Comisión de la Comunidad Andina, debe guardar dicho equilibrio. El mencionado artículo en sus literales b) y h) prevé, por un lado, que las unidades de control posterior deben determinar de manera veraz las bases imponibles aplicando correctamente la normas aduaneras y tributarias y, por otro, la adopción de medidas cautelares, de conformidad con lo que establezca cada País Miembro.
- 2.13. El Tribunal resalta que la prerrogativa de medidas cautelares debe estar en armonía con un sistema de garantías que permita que el importador pueda gozar de manera ágil de su mercadería. Si bien la aduana debe salvaguardar el pago de los valores aduaneros, también debe garantizar que el importador goce de sus mercaderías de una manera ágil y expedita.
- 2.14. De conformidad con todo lo mencionado, la Corte Consultante deberá determinar si en el caso particular los actos acusados aplican correctamente el sistema de valoración y control aduanero regulado en la normativa comunitaria andina.

¹⁶ Sobre esto se puede ver Sánchez, Julia Inés, ob. Cit. Pág. 307, al manifestar:

"Se hace hincapié en el traslado del mayor esfuerzo y especialización a los controles posteriores al despacho de las mercancías, con un buen desarrollo y práctica de los mecanismos de garantía permitidos por el Acuerdo sobre Valoración, como las fianzas y los depósitos monetarios particularmente importantes en casos de fraude, para no desguarnecer el control previo o durante el despacho (...) El despacho en el momento de la importación se basa en la buena fe del importador pero en todo caso con la debida protección para evitar la defraudación (...)"



3. La utilización de los precios de referencia. Características.

- 3.1. La demandante afirmó que en los actos administrativos acusados se están fijando "valores oficiales", lo cual va en contravía de lo establecido en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC y en la normativa comunitaria andina. Indica que los "valores mínimos o precios oficiales" regulados por la normativa nacional, pese haberse definido como "precios de referencia", en términos prácticos se comportan como "valores mínimos oficiales".
- 3.2. Las demandadas argumentan que las normas acusadas establecen "valores de aduana mínimos, arbitrarios o ficticios", pues lo único que han hecho es tomar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaración de los precios y, de esta manera, asegurar el debido recaudo de los tributos aduaneros.
- 3.3. En este escenario, el Tribunal abordará el tema propuesto, estableciendo claramente la operatividad de los precios de referencia o indicativos en el ordenamiento comunitario andino, advirtiéndole desde ya que sólo son pertinentes en el marco del método del último recurso, y una vez se hayan agotados los cinco métodos de valoración aduanera.¹⁷
- 3.4. El Acuerdo sobre Valoración de la OMC en el Artículo 7.2 literales f) y g), prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios:

"Artículo 7

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación.

El valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en:

(...)

f) valores en aduana mínimos.

g) valores arbitrarios o ficticios.

(...)".

- 3.5. Esta última prohibición se reproduce en el artículo 45 literales f) y g) del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, de la siguiente manera:

"(...)

El valor en aduana determinado según el método del "Último Recurso", no se basará en:

¹⁷ Se reitera la Interpretación Prejudicial de 28 de agosto de 2009, expedida en el marco del Proceso 44-IP-2009.

(...)

- f) valores en aduana mínimos;
- g) valores arbitrarios o ficticios."

3.6. Lo anterior quiere decir que en el marco del Método del Último Recurso se proscribe la utilización de valores de aduana mínimos, arbitrarios o ficticios, cuya definición podría plasmarse de la siguiente manera:

3.6.1. **Valores de aduana mínimos.** son aquellos que establecen un valor fijo de piso para determinar la base gravable, sin tener en cuenta un estudio real de mercado que pudiera llevar a considerar razonablemente otro tipo de valor más bajo.

3.6.2. **Valores arbitrarios o ficticios.** son valores antojadizos utilizados para la valoración sin que se constituyan como piso, ya que se presentan como cantidades fijas.

3.7. En consecuencia, es muy importante advertir que el método de último recurso debe basarse en criterios razonables y no en parámetros mínimos, arbitrarios o ficticios.

3.8. No obstante lo anterior, la normativa comunitaria sí permite los llamados "precios de referencia o indicativos", utilizados en el marco del método del último recurso (artículo 46 literal 1 del Reglamento Comunitario a la Decisión 571). El Reglamento Comunitario define los precios de referencia de la siguiente manera:

"Artículo 2. Definiciones.

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

(...)

Precios de referencia: Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como, libros, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor.

(...)"

3.9. De conformidad con la normativa citada, los precios de referencia son utilizados como un instrumento de soporte para la implementación del método de último recurso. Es una herramienta indicativa para la

5 A
WMM



administración, cuya función es dar aviso de problemas en los valores declarados. Pueden ser determinados de múltiples fuentes internacionales, tal y como lo indica la definición comunitaria, inclusive de datos tomados de los bancos de datos de la aduana¹⁸.

3.10. No se plantean como un esquema rígido y de "última palabra" para la administración, ya que una vez se percibe una incongruencia entre el valor de referencia y el declarado, se prende una alarma que le indica a la administración que debe dudar de este último.¹⁹

3.11. Ahora bien, el artículo 53 del Reglamento Comunitario estableció algunas características de los precios de referencia para que puedan

¹⁸ Sobre los Bancos de Datos el artículo 25 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, establece lo siguiente:

Artículo 25.- Bancos de datos.

Los Países Miembros de la Comunidad Andina deberán constituir bancos de datos a los efectos de la valoración aduanera, que faciliten la correcta aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

La utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de transacción de las mercancías importadas. Debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere el artículo 18 de esta Decisión, para el control y la elaboración de programas sobre estudios e investigaciones de valor.

Asimismo, la información de los bancos de datos podrá ser tomada para la aplicación de los métodos sobre valoración que trata los artículos 2, 3 y 7 del Acuerdo, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para cada método.

¹⁹ Sobre esto se puede ver Sánchez, Julia Inés, ob. Cit. Pág. 318, al manifestar:

"Los precios de referencia, por su carácter indicativo, no riñen con la valoración aduanera, como sí lo hacen los valores mínimos oficialmente establecidos por su carácter obligatorio. Como se recordará, el Acuerdo sobre Valoración de la OMC en el Artículo 7.2, literales f) y g), prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios.

(...)

Imposibilidad de sustituir los valores declarados por los precios de referencia para determinar base imponible.

Siendo como son de carácter ilustrativo para fundamentar las controversias, los precios de referencia no deben ser tomados por el declarante para determinar la base gravable; si así fuera, estaría contrariando lo ordenado en el Artículo 7.2 del Acuerdo sobre Valoración y demás disposiciones contenidas en sus artículos 1 a 7 que establecen la única técnica de valoración obligatoria.

Bajo este entendido, no es posible en ninguna circunstancia, que un precio de referencia independientemente del nombre que le asigne la Administración, y que se encuentre contenido o no en una base de datos, sustituya un valor declarado para exigir un mayor cobro de derechos, en razón a que no se estaría aplicando ninguno de los métodos previstos por el Acuerdo de Valoración de la OMC y se estarían violando sus principios.

No obstante, en el numeral 5 del mencionado artículo 53, se permite que los precios de referencia puedan ser tomados como base de partida para la valoración, *únicamente cuando hayan sido descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoración en su orden*, y sólo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicación del método del "Último Recurso", teniendo en cuenta las previsiones del segundo inciso del mismo numeral 5 y el numeral 6 del artículo citado.

Concebida así la utilización de los precios de referencia a efectos de la valoración, éstos se convierten en un mecanismo muy efectivo de control, pues al ser tomados como "campanazos de alerta" ante una situación irregular de precios declarados, facilita el desarrollo de manera racional de estudios técnicos en el control posterior, una vez garantizados los posibles mayores derechos e impuestos causados por la importación. De paso, esto permite que el funcionario desarrolle más su capacidad de investigación y aplique de manera correcta el Acuerdo sobre Valoración, lo que no es posible con los precios mínimos, en razón a su carácter decisivo que no permite valorar técnicamente una mercancía".

5 A
VMM



operar dentro del sistema aduanero, que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- 3.11.1. **Deben responder la situación del mercado internacional en un periodo determinado de tiempo.** Para que sean válidos y vigentes deben corresponder a la realidad del mercado. Esto quiere decir que dichos precios deben ser revisados periódicamente de conformidad con la naturaleza de los productos y las alteraciones de los mercados. En este sentido, los precios de referencia deben ser lo más cercano posible a la factura comercial, ya que de lo contrario deberían actualizarse para poderse utilizar.

Para la revisión y actualización de los precios de referencia, la administración puede acudir, de ser necesario, a "Índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto estén establecidos".

- 3.11.2. **No pueden esconder valores mínimos, arbitrarios o ficticios.** No se pueden convertir en una tasación de precios oficiales.

- 3.11.3. **Deben ser usados con carácter indicativo.** Esto quiere decir que deben ser el punto de partida para el análisis de valoración, así como un soporte que sustente la duda sobre el valor declarado, pero de ninguna manera pueden sustituir el valor declarado. De todos modos, la autoridad debe utilizar criterios razonables para la aplicación del método del último recurso.

- 3.11.4. **Podrá ser aplicado para la liquidación del monto de las garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las mercancías, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del Reglamento.**

- 3.11.5. **Es una herramienta subsidiaria o suplementaria.** Se debe utilizar como instrumento para la valoración una vez que se hayan agotado los otros cinco métodos de valoración aduanera, es decir, sólo es plausible en el marco del método del último recurso. Su utilización debe tener en cuenta la situación de mercado de los países miembros de la comunidad andina (numeral 5 del artículo 53 de la Resolución 846 de la Secretaría General).

- 3.12. De conformidad con lo manifestado, la Corte Consultante deberá establecer si los "precios de referencia" a los que se refieren los actos acusados cumplen con las características señaladas en la presente providencia, para así establecer su concordancia con la normativa comunitaria andina.

6 A
1002

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno **2005-00065**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

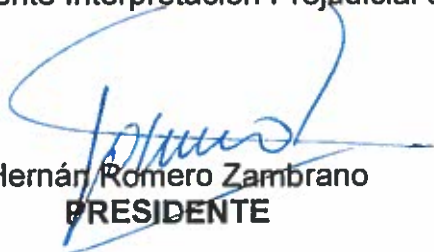


Martha Rueda Merchan
MAGISTRADA



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 a la Corte Consultante 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.