



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 130-IP-2015	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 04277-2011-0-1801-JR-CA-03. Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de Jaissy Velit Carnero. Marca: PETALOS (mixta)..... 2
PROCESO 180-IP-2015	Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Corte Suprema de Justicia, Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 3880-2014 Referencia: Devolución de tributos pagados por regalías..... 23
PROCESO 267-IP-2015	La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2003-00286-01 Referencia: Patente de invención: COMPOSICION DE AEROSOL FARMACÉUTICO. (Acción de Nulidad)..... 47

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 07 de julio de 2016**

Proceso: 130-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de Jaissy Velit Carnero. Marca: PETALOS (mixta)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano**VISTOS**

El Oficio 4277-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, 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, República del Perú presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 08 de octubre de 2015 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada

A. ANTECEDENTES**1. Las partes en el Proceso Interno:**

Demandante: EREL S.A.C.

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

Tercero Interesado: JAISSY VELIT CARNERO

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 9 de junio de 2008, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Pétalos S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta)¹ para distinguir servicios de la Clase 35² de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. Mediante providencia de fecha 11 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), habiendo transcurrido el tiempo para que la emplazada haya absuelto el traslado de la denuncia, la declaró rebelde.

- 2.3. El 10 de marzo de 2009, la sociedad EREL S.A.C. manifestó ser titular de la marca PÉTALOS PERÚ FLORISTERIA (mixta)³, para distinguir productos de la Clase 31⁴ de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la denuncia debía ser desestimada.



- 2.4. El 25 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado del escrito de 10 de marzo de 2009, para que

¹ Certificado 00046061 de 2 de mayo de 2017. Vigente hasta el 2 de mayo de 2017.

² Clase 35: Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y accesorios de arreglos florales.

³ Certificado 00129610 de 3 de agosto de 2007. Vigente hasta el 3 de agosto de 2017.

⁴ Clase 31: semillas y flores.

A
o Juan



la señora Jaissy Velit Carnero cumpla con precisar si la denuncia también debe estar dirigida contra la sociedad EREL S.A.C.

- 2.5. El 2 de abril de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero señaló que la denuncia también se dirige a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad bajo Certificado 46061.
- 2.6. El 19 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la accionante para que cumpla con precisar si el presente procedimiento por infracción seguirá dirigido en contra de Pétalos S.A.C. y de ser el caso cumpla con señalar el domicilio exacto para efectos de la notificación de lo actuado.
- 2.7. El 31 de julio de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, al no haber cumplido la accionante con el requerimiento tuvo como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C.
- 2.8. Mediante Resolución 003139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la señora Jaissy Velit Carnero en contra de la sociedad EREL S.A.C.
- 2.9. El 26 de noviembre de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso recurso de apelación.
- 2.10. El 6 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0958-2011/TPI-INDECOPI revoca la Resolución 3139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009; prohibió a la sociedad EREL S.A.C. el uso indebido del signo PÉTALOS y logotipo (mixto); y, la sancionó con amonestación por infracción de los derechos de la señora Jaissy Velit Carnero titular de la marca PÉTALOS y logotipo (Certificado 46061).
- 2.11. El 12 de agosto de 2011, la sociedad EREL S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa de nulidad en contra de la Resolución 0958-2011/TPI-INDECOPI.
- 2.12. El 25 de noviembre de 2011, el INDECOPI da contestación a la demanda planteada por EREL S.A.C.
- 2.13. El 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió Sentencia signada como Resolución Diez, declarando infundada la demanda.
- 2.14. El 10 de septiembre de 2014, EREL S.A.C. planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Diez.

6
A
[Handwritten signature]



2.15. Mediante providencia de 26 de enero de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda

La sociedad EREL S.A.C., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. Alega que existe un contrasentido entre lo señalado en el segundo párrafo y el tercer párrafo del punto 4.3 de la Resolución 0958-2011/TPI-INDECOPÍ, dado que la marca PÉTALOS y logotipo (mixta) ya está registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPÍ (Certificado 129610).
- 3.2. Considera que la Sala de Propiedad Intelectual ha incurrido en un error al generalizar el uso del peluche como un simple accesorio del arreglo floral. Craso error, pues evidentemente el peluche es un objeto que de por sí destaca por encima de cualquier arreglo floral, es más, considera que el peluche como un objeto de recreación destaca como objeto principal y no como accesorio.
- 3.3. La Sala de Propiedad Intelectual no procedió a realizar un debido análisis de las connotaciones sobre lo accesorio y lo principal, respecto a los arreglos florales.

4. Argumentos de la Contestación

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

- 4.1. Que la demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPÍ al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido del signo PÉTALOS y logotipo (mixto).
- 4.2. Que las actividades que distingue el signo de la demandante se encuentran referidas a la comercialización de arreglos florales y peluches, mientras que la marca registrada distingue precisamente servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como arreglos florales, obsequios y otros adornos de arreglos florales.

6



- 4.3. Que es evidente que existe vinculación o conexión competitiva entre las actividades económicas que distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos arreglos florales.
- 4.4. Que si a ello le sumamos el hecho que los signos en litis son semejantes entre sí tenemos entonces signos confundibles y en consecuencia, una infracción a los derechos de propiedad industrial que la señora Jaissy Velit Carnero posee en virtud del registro de su marca PÉTALOS y logotipo (mixta).
- 4.5. Que la infracción se produce por cuanto la demandante ha empleado el signo PÉTALOS y logotipo a título de nombre comercial; no para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual cuenta con registro; sino para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de arreglos florales y peluches. En consecuencia, esta parte no puede justificar el empleo del signo en cuestión en el registro de marca que posee.

5. Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda, concluyendo:

- 5.1. Si bien es cierto lo peluches en ocasiones pueden ser sólo parte de la decoración del arreglo floral y en otras puedan ser ofrecidos como elemento principal de comercialización, también lo es que no por ello dejan de encontrarse dentro de los alcances del registro concedido bajo el Certificado 00046061 a la señora Jaissy Velit Carnero, por lo tanto, su invocación como parte de la vulneración a sus derechos de propiedad industrial reconocidos por la administración es plenamente válida, debiendo por tanto desestimarse a su vez la presente alegación y consecuentemente desestimarse la demanda en todos sus extremos.

6. Argumentos del Recurso de Apelación

La sociedad EREL S.A.C. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:

- 6.1. Que el A-quo no ha valorado correctamente el hecho de que el Certificado 00046061 (de la señora Jaissy Velit Carnero) señala expresamente que la denominación PÉTALOS distingue las actividades relacionadas con gestión de negocios comerciales, reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y accesorios de arreglos florales.

5
mmc



- 6.2. Que está claro que el registro otorgado es para los arreglos florales que llevan accesorios, y es muy cuestionable, considerar los peluches como accesorios del arreglo floral, cuando de por sí son un objeto que destaca preferentemente sobre cualquier otro objeto que lo acompañe.
- 6.3. Que la frase "y otros adornos y accesorios de arreglos florales" que se indica en el Certificado 00046061, permite establecer sobre los accesorios, que en el presente caso, los muñecos peluches son también elementos que destacan en forma principal como regalo, pudiendo los arreglos florales ser más bien accesorios, hecho que no ha analizado correctamente el A-quo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales, se interpretará únicamente los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, por ser procedentes, no así el artículo 136 literal a) por tratarse de un tema de infracción y no de registrabilidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro.
2. La acción de infracción de derechos. Sus características. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.
3. Riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.
4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Las palabras genéricas en la conformación de marcas.
5. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

⁵ "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

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."



1. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro

1.1. Tomando en cuenta que en el proceso se hace referencia al uso indebido por parte de EREL S.A.C. del nombre, marca y colores que Jaissy Veliz Carnero tiene registrado⁶, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema.

1.2. La atribución derivada de la obtención de un título o certificado de propiedad industrial es aquella que se la conoce como el "*ius prohibendi*", por el cual el titular del derecho puede acudir ante la autoridad competente para prohibir el uso ilegal de un signo distintivo u oponerse a una solicitud de registro siempre que este sea idéntico o similar y que pueda generar un riesgo de confusión y/o asociación que perjudique al consumidor y los concurrentes en el mercado. Esta facultad consta en el Artículo 238 de la Decisión 486⁷.

1.3. Este Tribunal dejó sentado su criterio en relación con el derecho al uso exclusivo de la marca y las facultades que otorga su registro, a saber:

"(...) el derecho al uso exclusivo del signo "permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria".⁸

1.4. Así, de acuerdo a lo expuesto, el Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus seis literales⁹.

⁶ Marca: PETALOS y logotipo (mixta), Certificado 46061.

⁷ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

⁸ Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, caso: "MAXMARA".

⁹ 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:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;



- 1.5. Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, 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 lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (Artículo 157 Decisión 486).
- 1.6. Ahora bien, el Tribunal ha observado que la prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales:

"el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance".¹⁰

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá.

La disposición del literal d) extiende, adicionalmente, 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 en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

- 1.7. El Tribunal ha advertido que *"para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de*

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

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;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

¹⁰ PROCESO 49-IP-2012. Interpretación prejudicial de 10 de octubre d 2012. Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal.



confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado".¹¹

- 1.8. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica"¹².

- 1.9. La Sala Consultante, deberá verificar si el Juez *Ad Quem* al determinar la presunta confusión y/o asociación de los signos en conflicto, realizó la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en los acápites anteriores.
- 1.10. Por último, cabe poner de relieve que *"Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca".¹³*

2. La acción de infracción de derechos. Sus características

- 2.1. En el caso *sub lite*, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de PETALOS S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35: *"Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y accesorios de arreglos florales"*, denuncia que posteriormente dentro del proceso interno tiene como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del

¹¹ PROCESO 145-IP-2011. Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2011. Caso: COMPETENCIA DESESEL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90.

¹² PROCESO 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008.

¹³ BERCOVITZ, Alberto, "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496.

6
AA
PAAZ



nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad.

- 2.2. Las medidas de protección (no taxativas) por la infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran contempladas en el artículo 241 de la Decisión 486, entre ellas son: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
- 2.3. En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

2.3.1. **“Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:**

- a. *El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.*

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

- b. *El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).*

2.3.2. **Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:**

- a. *Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.*
- b. *Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial”.¹⁴*

¹⁴ Proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.



- 2.4. El titular de los derechos infringidos puede además solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, la adopción de medidas cautelares que tienen como objeto lo siguiente:
- Impedir la comisión de la infracción.
 - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
 - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2.5. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.
- 2.6. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del Artículo 246).
- 2.7. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:
- Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.
 - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término".¹⁵

¹⁵ Proceso 145-IP-2011. Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2011, publicado en la G.O. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012 Caso: Competencia Desleal relacionada con la propiedad industrial. Infracción de derechos marcarios. Balón total 90 aerow.

El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

- 2.8. 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 infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar:

"El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio "registral" en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que 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:

- *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.*
- *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"¹⁶.*

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo actual o potencial de confusión o de asociación en el público consumidor.

3. Riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

- 3.1. En el presente caso, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en particular, solicitando se pronuncie respecto: "(...) Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes

¹⁶ *Ibidem*



clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos”.

Con la finalidad de absolver el cuestionamiento planteado, este Tribunal estima necesario referirse en un primer momento al riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

- 3.2. Este Tribunal al respecto, reiteradamente, ha señalado: *“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”*.¹⁷
- 3.3. La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
- 3.4. La jurisprudencia de este Tribunal, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
- i. La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
- ii. La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben 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.

¹⁷ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

6
↑
↓



iii. La **similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

- 3.5. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.¹⁸

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.¹⁹

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “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”²⁰

¹⁸ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

¹⁹ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”.

²⁰ *Ibidem*



En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.*²¹

4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Las palabras genéricas en la conformación de marcas.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

- 4.1. La Sala consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie respecto al “(...) Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre otras y el uso de términos genéricos”. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
- 4.2. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la

²¹ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.



vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas²², logotipos²³, iconos, etc.

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

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

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

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

- 4.4. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora

²² "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

²³ Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª edición. 2001.

6



en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 4.5. Únicamente, si en el caso bajo estudio uno o ambos signos mixtos se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.
- 4.6. En este orden de ideas, la Sala consultante, aplicando los anteriores criterios, deberá verificar si existió riesgo de confusión entre los signos mixtos en disputa.

Las palabras genéricas en la conformación de marcas.

La Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado expresamente a este Tribunal que se pronuncie sobre "(...) el uso de términos genéricos", por lo que su interpretación se estima pertinente.

- 4.7. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;"

El literal transcrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

4.8. La Sala consultante debe verificar si el Juez *Ad Quem* consideró la supuesta genericidad de la expresión PETALOS en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

5. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.1. En el presente caso, 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 concluye que "(...) es evidente que existe vinculación entre las actividades económicas que distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos (arreglos florales)", por lo que es necesario referirnos al tema de la conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

6
A
mm



5.2. La conexión competitiva es la relación que existe entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal en diversas ocasiones²⁴ ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran:

- a) *La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;*
- b) *Conexión competitiva en virtud de los canales de comercialización;*
- c) *Identidad o disparidad de los canales de publicidad;*
- d) *Relación o vinculación entre productos;*
- e) *Uso conjunto o complementariedad de productos;*
- f) *Partes y accesorios;*
- g) *Mismo género de los productos;*
- h) *Misma finalidad de los productos; y,*
- i) *La intercambiabilidad entre dichos productos.*

Será necesario que estos criterios de conexión competitiva, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución de otorgar o negar un registro²⁵.

5.3. En criterio del tratadista Carlos Fernández Nóvoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.²⁶

5.4. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de

²⁴ Proceso 68-IP-2002. Caso: marca "AGUILA DORADA" En G.O.A.C. No 995 9 de octubre de 2003. Proceso 88-IP-2013, marca: "ALDO" (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013.

²⁵ Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002.

²⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.

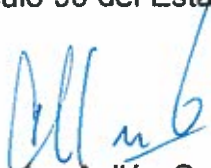
E
A
plu

confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...).²⁷ El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

- 5.5. La Sala consultante, dentro del respectivo análisis de lo resuelto por el Juez *Ad Quem*, deberá verificar la supuesta existencia de conexión competitiva entre los productos de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen los signos confrontados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03 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.

²⁷ Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA".



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 de 2016

Proceso: 180-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Corte Suprema de Justicia, Lima (Perú)

Expediente interno del Consultante: 3880-2014

Referencia: Devolución de tributos pagados por regalías

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 066-2015-SCS-CS, recibido el 15 de mayo de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de las Decisiones 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 571 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 3880-2014; 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: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT. REPÚBLICA DEL PERÚ.



Demandados: TRIBUNAL FISCAL, SALA DE ADUANAS.
COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 1 de julio de 1996, **COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A.** (en adelante **COLGATE-PALMOLIVE**), celebró contrato de licencia por uso de marca y otros con **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**.
- 2.2. Mediante Declaraciones Únicas de Aduana (DUA's) Nos. 118-2004-10-78570, 78337, 89300, 21937, 44071, 125231, 125767, 119090, 14536, 3350, 158166 y 91217 (año 2004), **COLGATE-PALMOLIVE** destinó al régimen de importación definitiva diversas mercancías, adicionando a su valor de transacción y por ende a su base imponible, el importe correspondiente a regalías.
- 2.3. El 26 de diciembre de 2008, **COLGATE-PALMOLIVE** presentó solicitudes de devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente o en exceso en importación (Refs.: DUA No78570, 78337, 89300, 21937, 44071, 125231, 125767, 119090, 14536, 3350, 158166 y 91217), manifestando que los tributos diferenciales resultantes los canceló con el propósito de no generar mayores contingencias tributarias frente a la autoridad aduanera, dado que en pleno proceso de despacho la **INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN ADUANERA (IFGRA)**, mediante informe No. 113-2005-SUNAT/3132100, le había notificado requerimiento del pago de tributos, intereses y multas, imputándole el haber omitido declarar por concepto de regalías.
- 2.4. El 27 de febrero de 2009, la **SUNAT** mediante la Resolución Jefatural de División No. 118 3D0400/2009-000153, acumuló los expedientes asignados a las solicitudes de devolución y declaró improcedente el reintegro de derechos.
- 2.5. El 27 de marzo de 2009, **COLGATE-PALMOLIVE** presentó recurso de reclamación contra el anterior acto administrativo.
- 2.6. El 15 de diciembre de 2009, la **SUNAT** mediante la Resolución Jefatural de División No. 118 3D0400/2009-000865, declaró infundada la reclamación presentada.
- 2.7. El 11 de enero de 2010, **COLGATE-PALMOLIVE** presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.



- 2.8. El 5 de abril de 2011, la **SALA DE ADUANAS DEL TRIBUNAL DE LO FISCAL**, mediante Resolución No. 05538-A-2011, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución No. 118 3D0400/2009-000865.
- 2.9. La **SUNAT** interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.
- 2.10. El 12 de marzo de 2013, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda.
- 2.11. El 5 de abril de 2013, la **SUNAT** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
- 2.12. El 21 de octubre de 2013, la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince confirmó la sentencia impugnada.
- 2.13. El 13 de febrero de 2014, la **SUNAT** presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.
- 2.14. El 31 de marzo de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio No. 066-2015-SCS-CS, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 3. Argumentos de la Demanda interpuesta por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT**
- 3.1. Indicó que en materia de "*pago de regalías*" como parte del "*valor en aduana*", debe atenderse a lo preceptuado por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 –Acuerdo de Valor de la OMC–, las Decisiones 378 y 571 de la CAN, las Decisiones del Comité de Valoración Aduanera de la OMC, los instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduanas y la normativa interna atinente a este fin.
- 3.2. Señaló que el "*procedimiento de la duda razonable*" no resulta aplicable al caso en concreto, ya que la Administración al momento del análisis de las DUA's presentadas por **COLGATE-PALMOLIVE**, no tuvo motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados.
- 3.3. Agregó que de ninguna manera el "*procedimiento de la duda razonable*" se constituye en una obligación para la administración y, mucho menos



está forzada a generar una duda razonable para resolver una "solicitud de devolución" que presente el importador.

- 3.4. Además, adicionó que la Administración no tuvo ninguna duda, porque la mercancía fue seleccionada a canal verde, y **"las DUA's seleccionadas por este canal no requieren de revisión documentaria ni reconocimiento físico, siendo la mercancía de libre disposición una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos a la importación"**.
- 3.5. Sostuvo que los valores por concepto de regalías son cuantificables, puesto que el cálculo se hace sobre la base de los reportes de ventas netas de la empresa fiscalizada y que se encuentran provisionados en la cuenta contable de gastos correspondientes a regalías.
- 3.6. Agregó que la sociedad licenciante tiene el derecho de dar por terminado el contrato si no se cumple con los pagos de regalías.
- 3.7. Indicó que aun cuando no se haya pactado la obligación de pago de regalías entre las partes que intervienen en una compraventa internacional de mercancías en relación con una marca licenciada, al importe de los pagos por regalías a la casa matriz deberá añadirse el precio realmente pagado o por pagar, ya que el derecho a utilizar la marca está relacionado con las mercancías objeto de valoración y constituye una condición de venta.
- 3.8. Manifestó que el presente caso no se discute el ajuste de valor por el pago de regalías por las ventas de la recurrente al exterior (productos con las marcas licenciadas por la sociedad **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**), sino el originado en las importaciones de los productos terminados que contienen las marcas licenciadas a ser comercializados por **COLGATE-PALMOLIVE** en el país, en el que se encuentra acreditado el pago de regalías que forman parte del valor en aduana, de acuerdo con el párrafo 1 c) del artículo 8 del Acuerdo de Valor de la OMC.
- 3.9. Afirmó que en cuanto a las relaciones contractuales que celebra **COLGATE-PALMOLIVE** con sus proveedores que le suministran productos con marcas, no se contempla la obligación del pago de regalías.
4. **Argumentos de la Contestación presentados por COLGATE-PALMOLIVE**
 - 4.1. Señaló que el hecho de haber incluido el pago de regalías como parte del valor en aduanas, de ninguna manera implica que hayan consentido el requerimiento efectuado por la IFGRA mediante informe No. 113-



2005-SUNAT/3132100; simplemente buscaban no entorpecer el proceso de importación de mercancías.

- 4.2. Manifestó que la **SUNAT** omitió aplicar correctamente el "*procedimiento de la duda razonable*", ya que éste no sólo se debe emplear durante el despacho de las mercancías, sino que su implementación es absolutamente necesaria en cualquier caso en el que se cuestione el valor de aduana, así como en una posterior fiscalización; tal y como lo determinó el Tribunal de lo Fiscal al revocar las Resoluciones de la **SUNAT**, y lo corroboran la normativa comunitaria y nacional sobre la materia (su aplicación es de carácter obligatorio, e incluso el Tribunal de lo Fiscal en anteriores pronunciamientos lo ha aplicado de oficio).
- 4.3. Adicionó que la aplicación del "*procedimiento de la duda razonable*" no puede subsanarse mediante el empleo de otros medios alternativos. Por lo tanto, yerra la **SUNAT** al manifestar que solamente puede emplear el aludido procedimiento en los casos de "*despacho de mercancías*", así como al manifestar que en el caso *sub examine* no procedía aplicarlo por emplearse el mecanismo del "*canal verde*" para la importación de las mercancías, por cuanto de esta manera estaría negando no sólo la facultad de fiscalización posterior que le ha sido conferida, sino que también estaría contradiciendo lo manifestado en las resoluciones emitidas a favor de otros administrados donde sí aplicó paradójicamente la "*duda razonable*".
- 4.4. Indicó que no se explica por qué en casos similares la **SUNAT** ha aplicado el "*procedimiento de la duda razonable*", establecido en el documento denominado Instructivo de Auditoría para la Determinación del Valor.
- 4.5. Agregó que en atención al requerimiento efectuado por la IFGRA, siempre se manifestó bajo la fórmula "*bajo protesta*", la inconformidad con el pago por concepto de regalías, reservándose en todas las oportunidades el derecho de pedir la devolución del tributo pagado en exceso dentro del plazo de prescripción.
- 4.6. Sostuvo que oportunamente ha presentado ante la administración sendas solicitudes de devolución por derechos arancelarios pagados indebidamente o en exceso.
- 4.7. Concluyó que por las anteriores dos consideraciones, existían suficientes motivos para que la **SUNAT** aplicara el "*procedimiento de la duda razonable*".
- 4.8. Afirmó que la **SUNAT** tiene cuatro años para fiscalizar cualquier declaración presentada por el importador, contados desde el primero de

6
MM
A



enero del año siguiente a la fecha de presentación de la DUA's. Por esto se entiende que en cualquier momento (dentro de ese periodo de prescripción de la acción para fiscalizar), en el que se cuestione el valor en aduana declarado, la **SUNAT** debe implementar el procedimiento de la "*duda razonable*" a efectos de garantizar el debido procedimiento administrativo.

- 4.9. Argumentó que según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, para que las regalías formen parte del valor en aduana de la mercancía importada, debe cumplirse con la totalidad de los requisitos señalados en los artículos 1 y 8. Por lo tanto, partiendo del presupuesto de la "*condición de venta*", se aprecia como el mismo no resulta aplicable al caso *sub examine* puesto que no ha existido dicha condición, por lo siguiente: "*el concepto de condición de la venta referido al valor en aduanas exige su previsión en el precio pactado entre el vendedor (fabricante-proveedor-exportador) y el comprador (importador y sujeto obligado al pago de tributos a la importación) en la operación de compraventa internacional llevada a cabo entre ellos (venta para la exportación al país de importación ...)*".
- 4.10. Expresó que lo anterior se sustenta en que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC no ha establecido una regla "*per se*", sino una regla "*de la razón*", esto es, que se exige el estudio de cada situación fáctica en particular.
- 4.11. Manifestó que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, no dice mucho sobre el significado de lo que se entiende por "*condición de venta*", haciéndose preciso remitirse a las Opiniones del Comité Técnico de Valoración en Aduanas que constituyen criterios orientadores. Por lo tanto, de su lectura armónica, aunado a lo dicho por diversos doctrinantes, el informe No. 044-2011-MINCETUR/VMCE7DNC – emitido por la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del Viceministro de Comercio Exterior del Perú–, la jurisprudencia de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá y el Informe Técnico del especialista internacional en valoración aduanera Dr. Daniel Zolezzi, resultaría un desatino concluir que un contrato de compraventa internacional, como el que sustenta la relación entre la demandada y **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**, está sujeto a una "*condición suspensiva*" como el pago de regalías, ya que para que ésta pueda ser exigida debe estar pactada en el contrato, y dicha situación no ha ocurrido.
- 4.12. Argumentó que la "*condición de venta*" se predica del contrato de compraventa y no del acuerdo de licencia como pretende argumentarlo la **SUNAT**.
- 4.13. Precisó que según el Informe Técnico del especialista internacional en valoración aduanera Dr. Daniel Zolezzi, la administración aduanera le

B
A
M



está dando un alcance que no corresponde a la Opinión Consultiva 4.11 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, ya que ésta no es una norma internacional, ni constituye una "interpretación auténtica del Acuerdo", ni es una disposición normativa nacional. Por lo tanto, se trata de un instrumento netamente doctrinario y no se entiende cuál es el criterio para no haber utilizado otras Opiniones del mismo Comité que hubiesen resultado aplicables al caso *sub examine*; se resalta que la "condición de venta" no puede basarse en apreciaciones subjetivas.

- 4.14. Agregó que según la "Conclusión 24 del Comité del Código Aduanero de la Unión Europea" es posible considerar el pago de las "regalías" como "condición de venta para la exportación" siempre que se reúnan ciertos elementos que indiquen que el licenciatario ejerce un control directo o indirecto sobre el fabricante. Para los efectos del caso en concreto, no se demostró la ocurrencia de dicho control.

5. Argumentos de la Contestación presentados por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL

- 5.1. Expresó que la SUNAT debió aplicar el "procedimiento de la duda razonable", ya que los efectos de la autoliquidación y la solicitud de lo indebidamente pagado deben ser analizados a la luz de lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Reglamento para la Valoración de las Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF y la Decisión 571 de la CAN; y, a partir de dicho análisis, señalar si era pertinente la devolución o no por concepto de pagos indebidos, como en efecto así lo ha entendido y desarrollado el Tribunal Fiscal en la RTF cuestionada y en otros casos similares.
- 5.2. Argumentó que no es de recibo el argumento esgrimido por la Administración Aduanera, en el sentido de que no estaba obligada a aplicar el "procedimiento de la duda razonable", puesto que para la verificación de la existencia o no de la obligación de pagar las cuestionadas "regalías" a consecuencia de la compra de las mercancías, ameritaba que la aduana notificara y otorgara a la importadora más tiempo para que pudiera presentar pruebas que acreditaran que el valor declarado en los despachos de importación que estaban siendo cuestionados, ya que supuestamente cumplían con los requisitos para ser tenidos en cuenta como un "ajuste de valor".¹ Todo lo anterior en pro

¹ Dichos requisitos son: "a) Si forma parte del valor de Aduana; b) Si corren a cargo del comprador de la mercancía; c) Si se pueden identificar mediante datos objetivos y cuantificables; d) Si se encuentran previstos en el art. 8 del Acuerdo del Valor de la OMC; e) Cuando no están incluidos en el precio realmente pagado" (fl. 147).



del principio de facilitamiento del comercio exterior y en virtud de las reclamaciones presentadas por la demandante.

- 5.3. Manifestó que la Administración Aduanera debió determinar si los contratos de licencia y los de compraventa estaban ligados o no de alguna manera.
- 5.4. Sostuvo que lo que el ordenamiento jurídico y el Tribunal de lo Fiscal buscan tutelar, es la seguridad jurídica traducida en la certeza de que la Administración Tributaria llevará a cabo los procedimientos en estricto cumplimiento de las disposiciones normativas en las que se amparan.
- 5.5. Precisó que el hecho de que el Tribunal de lo Fiscal haya utilizado opiniones consultivas, no le resta valor objetivo a su pronunciamiento, en tanto que las respaldó con el debido sustento normativo.
- 5.6. Indicó que el Tribunal de lo Fiscal no efectuó la valoración de las mercancías importadas para la determinación del valor aduanero, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Administración Aduanera.

6. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia

- 6.1. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 12 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que:

*"(...) **DÉCIMO TERCERO:** De la lectura de las solicitudes de devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente o en exceso en importación se verifica que la empresa COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. realizó el pago de tributos bajo protesto indicando pese a no estar de acuerdo con el pago, reservándose el derecho de pedir la devolución de dicho pago, siendo ello así, ADUANAS tuvo suficientes motivos para dudar respecto a la exactitud de los datos de pago presentados por la empresa demandada, lo que significaba, la presencia de duda razonable lo que debió traer como consecuencia el inicio del Procedimiento de Duda Razonable correspondiente para determinar el valor de las mercaderías importadas, dentro del cual se establece en primer orden, la determinación del valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas (cuando éstas se venden para su exportación al país de importación). Sin embargo, ADUANAS ante la exigencia de duda razonable, no cumplió con realizar el citado procedimiento, hecho que fue advertido por el Tribunal Fiscal en su Resolución (...)"*

7. Fundamentos del Recurso de Apelación

6
A
WML



La **SUNAT** en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó lo siguiente:

- 7.1. En la determinación del Valor en Aduana de las mercancías importadas por la demandante, se aplicaron los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo del Valor de la OMC. En tal sentido, al poderse establecer en el caso de autos el valor de la mercancía conforme al Método del Valor de Transacción, no existe cuestionamiento que conlleve a la necesidad de emplear el "*procedimiento de la duda razonable*"; en caso contrario habría requerido al demandante".
- 7.2. El *A quo* yerra al señalar que el procedimiento de la duda razonable debe aplicarse en cualquier momento, ya que la normativa que lo regula es enfática en señalar que la "*duda razonable*" surge al momento del despacho de la mercancía y no en virtud de una solicitud de devolución.
- 7.3. Aún en el remoto caso de que el "*procedimiento de la duda razonable*" pudiese acaecer durante la presentación de una solicitud de devolución, no basta con el mero hecho de la presentación, sino que debe existir duda por parte de la Administración de acuerdo con la documentación presentada en la DUA.
- 7.4. El *A quo* omitió pronunciarse sobre el tema de fondo, esto es si correspondía la devolución solicitada por agregar el monto pagado por concepto de regalías al valor de las mercancías.

8. Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia

- 8.1. La Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince de 21 de octubre de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que:

"(...) 3.2. De la revisión de la documentación y de lo señalado por la Administración Aduanera, se tiene que ésta no siguió el procedimiento de la duda razonable señalado en las normas antes glosadas, a fin de que la demandante pueda acreditar el indebido incremento de la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios ad valorem y la sobre tasa adicional que ésta refiere, por lo que se encuentra acreditado que la Administración Aduanera vulneró el derecho al debido procedimiento (...).

3.3. (...) cabe indicar que conforme se aprecia de la Resolución del Tribunal Fiscal (...), se dejó a salvo la facultad de la Administración Aduanera, de proceder en ejercicio de la potestad aduanera y de sus facultades de fiscalización de efectuar la valoración de las mercancías importadas a fin de determinar el correspondiente valor aduanero (...)

6 A
WME



Por lo que, no siendo la materia de discusión la determinación del valor aduanero respectivo, sino el incumplimiento de la duda razonable conforme se ha sido visto en la actuación del Tribunal Fiscal, no procede lo argumentado por la demandante (...)".

9. Argumentos del Recurso de Casación

La SUNAT, en el escrito de recurso de casación, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó lo siguiente:

- 9.1. En el caso de autos, la solicitud de devolución fue efectuada varios años después de haber concluido el despacho aduanero, por lo que no correspondía seguir el "*procedimiento de duda razonable*".
- 9.2. El cuestionamiento al valor declarado sólo puede ser efectuado por la misma Administración Aduanera.
- 9.3. Cuando la normativa aduanera se utiliza al término "*Declaración*", se está refiriendo expresamente y restrictivamente a la DUA.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de las Decisiones 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de determinar su debida aplicación.

No se interpretarán las normas de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no se encontraba vigente al momento en que la sociedad COLGATE-PALMOLIVE presentó las DUA's.

La interpretación de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina se restringirá de la siguiente manera: artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 18 numeral 1 literal c), y 26 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, adoptado por la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Artículos 7 y 8 literal c) del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo sobre valoración de la OMC).

Se utilizará como recurso interpretativo la Opinión Consultiva 4.11. del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC².

² Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"(...)

S. M. M.

**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.-

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

(...)

Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 18. Adiciones al precio realmente pagado o por pagar.

1. "Para determinar el valor en aduana por el Método del Valor de Transacción, se sumarán al precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas, todos los elementos relacionados a continuación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC:

(...)

- 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."

(...)

6
MME
A



Artículo 26. Cánones y derechos de licencia.

1. "Los "cánones y derechos de licencia" se refieren en general a los pagos por los derechos de propiedad intelectual necesarios para:
 - a) *Producir o vender un producto o una mercancía con el uso o la incorporación de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos y conocimientos técnicos de fabricación, procedimientos de fabricación, o cualquier otro derecho de propiedad industrial contemplado en la Decisión 486, o en las que la sustituyan o modifiquen.*

(...)
2. El canon o el derecho de licencia sólo se sumará al precio realmente pagado o por pagar, si ese pago:
 - a) *está relacionado con la mercancía que se valora.*
 - b) *constituye una condición de venta de dicha mercancía, y*
 - c) *se basa en datos objetivos y cuantificables.*
 - d) *no está incluido en el precio realmente pagado o por pagar*

Cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un tercero, la condición de que esté relacionado con la mercancía que se valora y que constituya una condición de venta de dicha mercancía, sólo se considerará cumplida, si el vendedor, o una persona vinculada al mismo, exige al comprador que efectúe dicho pago.

A tales efectos se considerará que la condición de venta no necesariamente debe estar prevista de manera expresa en un contrato sino que esta pueda probarse con los elementos de hecho de las operaciones comerciales.

Cuando el método de cálculo del importe de un canon o de un derecho de licencia se refiera al precio de la mercancía importada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el pago de dicho canon o derecho de licencia está relacionado con la mercancía que se valora."
3. *Cuando el canon o el derecho de licencia guarde relación no solamente con la mercancía importada, sino también con otros componentes, tales como, bienes o servicios incorporados a las mercancías, después de su importación, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar por la mercancía importada, sólo se podrá efectuar haciendo un reparto adecuado sobre la base de datos objetivos y cuantificables, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 de la Nota Interpretativa al artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y lo indicado en el artículo 60 de este Reglamento.*

(...)

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 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:*

(...)

- 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,"*

(...)

Opinión Consultiva 4.11. del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC:

(...)

OPINION CONSULTIVA 4.11

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO

1. *El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador I están ambos vinculados a la casa matriz C, la cual posee los derechos de una marca de la que están provistas las prendas de vestir para deporte. El contrato de venta concertado entre M e I no estipula el pago de un canon. Sin embargo, I, en virtud de un acuerdo celebrado por separado con C, está obligado a pagar un canon a C para obtener el derecho de utilizar la marca de la que están provistas las prendas de vestir para deporte que compra a M. ¿Constituye el pago del canon una condición de la venta para la importación de las prendas de vestir para deporte y está relacionado con las mercancías objeto de valoración?*

6
A

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.
2. El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la autoridad aduanera de los países miembros. El caso de las regalías

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.**
 - 1.1. En el caso bajo estudio se analizará la aplicación de normas nacionales, internacionales expedidas en el marco de la Organización Mundial de 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 aduanera³.
 - 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

-
2. *El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:
En el contrato de venta pactado entre M e I, relativo a las mercancías objeto de una marca, no consta condición alguna que estipula el pago de un canon. Sin embargo, el pago de que se trata constituye una condición de la venta, ya que I tiene la obligación de pagar el canon a la sociedad matriz a consecuencia de la compra de las mercancías. I no tiene derecho a utilizar la marca sin pagar el canon. El que no exista un contrato escrito con la sociedad matriz no desliga a I de la obligación de efectuar un pago conforme lo exige la sociedad matriz. Por las razones antes expuestas, los pagos por el derecho de utilizar la marca están relacionados con las mercancías objeto de valoración, y el importe de los pagos deberá añadirse al precio realmente pagado o por pagar.*

(...):

³ 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
AA
MUC



los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional⁴.

- 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 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"⁵, en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (artículo 1).

⁴ 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.

⁵ http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf

o A
MPC



- 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 Aduanas⁶ (artículo 22).
- 2. El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la autoridad aduanera de los países miembros. El caso de las regalías.**
- 2.1. En el caso particular se discute si el ajuste de valor por el pago de regalías por las importaciones de los productos terminados que contienen las marcas licenciadas, comercializados por **COLGATE-PALMOLIVE**, se encuentra soportado en la normativa pertinente sobre la materia.
- 2.2. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que también se discute si en el procedimiento administrativo interno se debió aplicar el procedimiento de duda razonable, 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) El caso de las regalías.
- 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 materia⁷, 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.⁸
- 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 otros parámetros de manera subsidiaria, es decir, se aplican en su orden ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción.⁹

⁶ <http://www.wcoomd.org/>

⁷ Artículo 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁸ 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.

⁹ 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".

6
FA
MNR



2.5. El método de transacción opera sobre el valor que conste en la factura comercial 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.¹⁰ Para esto la autoridad aduanera le enviará una comunicación escrita al importador, informándole los motivos que tiene para dudar y le otorgará un plazo razonable para que conteste.

¹⁰ **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.*
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".*

6
MHC



- 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, de oficio, todos los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se encuentran los controles previos¹¹ y durante el despacho¹², así como los posteriores¹³ a la importación (artículos 14 y 15 de la Decisión 571¹⁴).

¹¹ El control previo es el ejercido por la administración aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera.

¹² El control durante el despacho es el ejercido por la administración desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque las mercancías. Comprenderá la comprobación de la declaración en aduana de las mercancías importadas y los datos contenidos en la Declaración Andina del Valor y en sus documentos justificativos. Cuando se requiera, la Administración Aduanera podrá solicitar mayores pruebas y justificaciones.

¹³ El control posterior es el ejercido por la administración a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas. Comprenderá, además, los datos comerciales de los interesados registrados en los libros y sistemas, así como solicitar la presentación posterior de mayores pruebas y justificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 13 literal c, 16, 17 y 18 de la Decisión 571.

¹⁴ **"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".

S
A
MM



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”¹⁵.

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.¹⁶

Regalías relacionadas con las mercancías objeto de la valoración aduanera.

2.9. Ahora bien, para determinar el valor de transacción se deben incluir o excluir ciertos elementos, dentro de los cuales se encuentran los cánones o derechos de licencia (artículo 18 literal c) del Reglamento Comunitario a la Decisión 571).

2.10. El Tribunal advierte que la inclusión de dichos cánones podría generar dudas razonables al realizar el control posterior o al momento del despacho. En estos casos de incertidumbre la Autoridad Aduanera

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

Handwritten signature and initials



debería aplicar el procedimiento de la duda razonable, para posteriormente determinar la exactitud del valor declarado (artículo 49, literal e) y último párrafo del Reglamento Comunitario a la Decisión 571).

- 2.11. En este escenario, el Tribunal contestará la siguiente pregunta: ¿cuándo las regalías formarán parte del precio realmente pagado o por pagar?
- 2.12. Lo primero que se debe tener en cuenta es que las regalías en relación con los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el lenguaje OMC, se llaman también cánones y derechos de licencia. Estos rubros en el marco de la valoración aduanera se encuentran regulados en el artículo 8 literal c) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, así como en los artículos 18 literal c) y 26 del Reglamento Comunitario a la Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías importadas.
- 2.13. Los cánones y derechos de licencia, de manera general, tienen relación con los pagos por los derechos de propiedad intelectual que se deben efectuar para realizar transacciones con los productos identificados o fabricados sobre la base de dichos derechos.¹⁷
- 2.14. Según el Comentario 25.1 de Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), “las circunstancias más frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración se dan cuando las mercancías importadas incorporan la propiedad intelectual y/o se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida en la licencia. Por ejemplo, el hecho de que las mercancías importadas incorporen la marca comercial por la que se paga el canon, indica que el canon está relacionado con dichas mercancías”.
- 2.15. A este respecto, el artículo 8 numeral 1 literal c) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, establece:

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

- c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;

¹⁷ Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normativa comunitaria sobre la materia.

6
MME
A



(...)” (Subrayado por fuera del texto).

2.16. Por su parte, la Nota Interpretativa del citado párrafo 1 c) del artículo 8 del Acuerdo, establece lo siguiente:

“Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo VIII podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación.

(...)” (Subrayado por fuera del texto).

2.17. En consecuencia, los cánones y derecho 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, serán añadidas al precio realmente pagado o por pagar. Por el contrario, los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación no serán adicionados al precio realmente pagado o por pagar.

2.18. De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿bajo qué parámetros se incluyen dichos derechos en la valoración aduanera?

2.19. El artículo 26 del Reglamento Comunitario a la Decisión 571 establece ciertas condiciones sobre lo plasmado en el artículo 8 literal c) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, a saber:

2.19.1. Que estén relacionados con la mercancía que se valora. Para cumplir con este requisito, la mercancía que se valora debe tener una relación necesaria con el pago de la regalía. Una circunstancia que permite pensar en la existencia de dicha relación, es si la mercancía importada fue fabricada, se identifica o tiene soporte en derechos de propiedad intelectual.¹⁸ Sin embargo, para establecer claramente la conexión, se deberán analizar las plataformas contractuales implicadas (contratos de compraventa, de licencia o de suministro), así como las condiciones económicas de los sujetos involucrados (fabricante, vendedor, comprador, importador, licenciante, licenciario, etc.).

2.19.2. Que constituyan una condición de venta de dicha mercancía. Esto quiere decir que el pago de cánones o derechos de licencia actúe como un elemento necesario para

¹⁸ Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).



concretar la venta del producto relacionado con los derechos de propiedad intelectual.

Un factor clave que permite determinar si se debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta de las mercancías importadas, reside en saber si el comprador no podría comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia directa o indirectamente.¹⁹

Es muy importante tener en cuenta que la condición de venta sólo puede darse en la medida en la que quien la imponga sea el vendedor o una persona vinculada al mismo.²⁰ Este factor es relevante al analizar casos en donde el comprador paga un canon o un derecho de licencia a un tercero.²¹

Para determinar si existe vinculación, es vital tener en cuenta la naturaleza, la situación económica y el esquema corporativo de las empresas involucradas. Además, es muy importante revisar los esquemas contractuales utilizados por los sujetos vinculados (compraventa, licencia, suministro).

Para el caso particular esto tiene una gran importancia, ya que la obligación del pago puede no estar expresamente establecida en el contrato, sino desprenderse de las circunstancias fácticas que rodean el negocio. El reglamento comunitario prevé dicha situación cuando afirma en el numeral 2 del artículo 26 lo siguiente:

"(...)

A tales efectos se considerará que la condición de venta no necesariamente debe estar prevista de manera expresa en un contrato, sino que ésta pueda probarse con los elementos de hecho de las operaciones comerciales.

(...)".

Por este análisis práctico necesario al determinar la condición de venta, entendemos que las Opiniones Consultivas no instauran parámetros generales de aplicación, sino hacen un análisis casuístico del asunto. Un ejemplo de eso es la Opinión Consultiva 4.11, mediante la cual, ante un determinado supuesto de hecho, el Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC

¹⁹ Numeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

²⁰ En muchas ocasiones.

²¹ Numeral 2, artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

NUM 6 A



determinó que el pago de las licencias constituye una condición de venta²².

Es importante aclarar que la Opinión Consultiva mencionada es un análisis muy particular en relación con el supuesto de hecho allí planteado, donde intervenían un fabricante, un importador y una casa matriz.

En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar si las condiciones fácticas que rodean la importación de los productos objeto de valoración aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye una condición de venta²³.

2.19.3. Que se basen en datos objetivos y cuantificables. Los derechos deben ser claramente determinables.

2.19.4. Que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar. Si ya están incluidos no se pueden incorporar por segunda vez.

2.20. Teniendo en cuenta todo lo manifestado en el presente acápite, la Corte Consultante al resolver el caso particular debe determinar lo siguiente:

²² Existen otras opiniones consultivas en relación con las regalías: 4.1, 4.2, 4.9, 415, entre otras. Como tienen que ver con casos particulares, su aplicación está supeditada a que el caso bajo estudio encaje en el mismo patrón fáctico. Esto debe ser evaluado por el juez consultante.

²³ Los numerales 9 y 10 Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), establecen las siguientes circunstancias que se pueden tener en cuenta para determinar la condición de venta:

(...)

9. *El Comité Técnico opina que la cuestión de saber si al comprador le resulta imposible adquirir las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del examen de todos los elementos de hecho relacionados con la venta e importación de las mercancías, incluyendo la relación existente entre el acuerdo de licencia y el contrato de venta y otra información pertinente. A continuación, se exponen factores que se pueden tener en cuenta para determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia constituye una condición de venta:*

1. *Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o documentos conexos*
2. *Se hace una referencia a la venta de las mercancías en el acuerdo de licencia*
3. *De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuerdo de canon o de licencia, el contrato de venta se puede rescindir en caso de violación del acuerdo de licencia porque el comprador no efectúa el pago del canon al licenciante. Este hecho indica que existe una relación entre el pago del canon o del derecho de licencia y la venta de las mercancías objeto de valoración*
4. *En el acuerdo de canon o de licencia existe una cláusula en la que se establece que, si no se efectúa el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no está autorizado a fabricar para el importador ni a venderle a éste las mercancías que incorporan la propiedad intelectual del licenciante*
5. *El acuerdo de canon o de licencia contiene cláusulas que autorizan al licenciante a gestionar la producción o la venta entre el fabricante y el importador (venta para la exportación al país de importación) que van más allá del control de calidad*

10. *Cada caso deberá examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias que le sean propias.*

6



- 2.20.1. Si la **SUNAT** debió aplicar el método de duda razonable en el caso bajo estudio, teniendo en cuenta que el procedimiento se debe aplicar cuando la administración realice controles posteriores o al momento del despacho, de conformidad con lo establecido en el punto 2.6. de la presente providencia.
- 2.20.2. Si se cumplen de manera conjunta las cuatro condiciones enumeradas precedentemente, para así establecer si el importe correspondiente a regalías debía tenerse en cuenta para calcular el valor de transacción de las mercancías importadas por **COLGATE-PALMOLIVE**.

Para lo anterior, deberá establecer si las condiciones fácticas que rodean la importación de los productos objeto de valoración aduanera hacen evidente: i) la relación entre la mercancía que se valora y el pago de la regalía y ii) que el pago de las licencias constituye una condición de venta. En consecuencia, deberá analizar la naturaleza de los sujetos involucrados, así como las plataformas contractuales que los conectan (compraventa, licencia, suministro).

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 **3880-2014**, 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.



Hernán Romero Zambrano
PRÉSIDENTE



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.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 7 de julio de 2016****Proceso:** 267-IP-2015**Asunto:** Interpretación Prejudicial**Consultante:** La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.**Expediente interno del Consultante:** 2003-00286-01**Referencia:** **Patente de invención: COMPOSICION DE AEROSOL FARMACÉUTICO. (Acción de Nulidad)****Magistrado Ponente:** Dr. Hernán Romero Zambrano**VISTOS**

El Oficio 1648, recibido el 2 de junio de 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 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2003-00286-01; y,

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el Proceso Interno:****Demandante:** CHIESI FARMACEUTI S.P.A.**Parte contraria:** LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 12 de junio de 1998, CHIESI FARMACEUTI S.P.A. (en adelante CHIESI) presentó solicitud¹ de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE AEROSOL FARMACÉUTICO".
- 2.2. La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante auto 1472 de 2000, indicó que la solicitud reunía los requisitos de forma y ordenó su publicación en la gaceta, luego de lo cual no se presentaron oposiciones.
- 2.3. La SIC formuló objeciones a la solicitud, las cuales el demandante asevera haber subsanado a tiempo.
- 2.4. El 30 de octubre de 2002, mediante Resolución 34892, SIC denegó la patente al considerar que carecía de nivel inventivo conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el objeto de la solicitud resulta obvio para una persona del oficio de nivel medio, por lo que es evidente que se deriva del estado de la técnica, conclusión a la que llega la autoridad sobre la base de las siguientes anterioridades:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	DE 4123663	"Preparación en aerosol y uso de un propelente para ésta"	21.01.93
2	EP 0372777	"Formulaciones de aerosoles medicinales"	13.06.90

- 2.5. CHIESI presentó recurso de reposición, mismo que fue atendido mediante Resolución 3435 de 14 de febrero del 2003, que confirmó el acto administrativo inicial.
- 2.6. El 21 de noviembre de 2003, CHIESI presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, contra las Resoluciones 34892 y 3435 expedidas por SIC.
- 2.7. El 2 de marzo de 2004, la SIC presentó su contestación a la acción de nulidad, defendiendo la legalidad de los actos administrativos.
- 2.8. Mediante providencia de 24 de abril de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial.

¹ Expediente Administrativo 98-33837.



3. Argumentos contenidos en la acción de nulidad

CHIESI en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. El objeto de la invención denegada sí cuenta con el nivel inventivo requerido por el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El hecho de que los resultados o los medios reivindicados ya sean conocidos no resta el nivel inventivo. En esa medida se considera que a pesar de que con anterioridad existieran otras fórmulas de aerosoles medicinales, una persona con un conocimiento medio en la materia no podía deducir de manera obvia el procedimiento desarrollado en la solicitud.
- 3.2. Anteriores formulaciones utilizan sistemas de propulsores para superar los problemas de estabilidad, mientras que en la solicitud se resuelven además los problemas terapéuticos derivados de un ingrediente de baja volatilidad que afecta la masa aerodinámica de las partículas que llegan al pulmón.
- 3.3. La invención provee una ventaja técnica que no había sido conocida en el estado del arte consistente en la utilización de un componente de baja volatilidad que aumenta el diámetro de masa promedio de la formulación sin necesidad de modificar la apertura de la válvula de dosificación.
- 3.4. Anteriores formulaciones abarcan desde la vía de administración pulmonar hasta la tópica, mientras que la solicitud corresponde a un problema muy específico que es la formulación de un aerosol con un aplicador de dosis media para administración por vía pulmonar.
- 3.5. En conclusión, la composición objeto de la solicitud de patente presentada por CHIESI, tiene nivel inventivo e implica la superación del estado de la técnica, pues ninguna persona versada en la materia hubiera utilizado las enseñanzas de las anteriores formulaciones para llegar a la COMPOSICIÓN DE AEROSOL FARMACEÚTICO.

4. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad

La SIC en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. La invención objeto de solicitud carece del nivel inventivo necesario motivo por el cual se negó la patente, ya que según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente y que para que una invención cuente con el nivel inventivo es necesario que no se hubiere derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Handwritten marks:
A
B KAWZ



- 4.2. Una formulación anterior, contempla también composiciones en forma de solución, por lo tanto todo tipo de argumento respecto al tamaño de la partícula queda automáticamente desvirtuado por lo que se está hablando en ambos casos de la misma forma de presentación, es decir, soluciones.
- 4.3. La fórmula anterior, además de sustituir los CFC por HFC, enseña de manera clara la importancia de incluir agentes de baja volatilidad, menores que la de los gases propelentes como los aceites naturales, ácido oleico, lecitinas etc., para proporcionar a la solución una mejor data de entrega, para que sea equivalente a la proporcionada por aquellas que incluyen CFC's.
- 4.4. Ya existe fórmula para solucionar el problema de mejorar la entrega de medicamentos al pulmón mediante soluciones que contienen un ingrediente de baja volatilidad que es responsable de dicha actividad mejorada. Por lo tanto, el resultado del examen de patentabilidad realizado, soportado en los conceptos técnicos que en el mismo figuran, concluye sin duda alguna que la invención sometida a estudio carece de nivel inventivo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán las normas antes aludidas pues en la fecha de presentación de la solicitud de registro de patente de invención se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De oficio se interpretarán los Artículos 1, 2, 4 y 5 de la antes referida Decisión 344² y la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486³ por

² *Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(...)

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

6
↑
man



ser procedente en relación con el presente caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La norma comunitaria en el tiempo.
2. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.
3. Nivel inventivo y el técnico medio en la materia. El estado de la técnica.
4. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La norma comunitaria en el tiempo

- 1.1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Como la solicitud se presentó el 12 de junio de 1998, es decir, mientras se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no resulta pertinente realizar la interpretación solicitada, pero si procede interpretar aquellas normas aplicables en la resolución del proceso interno de conformidad con la Decisión comunitaria vigente a la fecha de la presentación de la solicitud de patente. En consecuencia, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo y para hacerlo debemos revisar el contenido de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

"(...) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

- ³ *"(...) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

6
A
R

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

- 1.2. El Tribunal en sus pronunciamientos⁴ ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior⁵.

- 1.3. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la Ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
- 1.4. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
- 1.5. En conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.
- 1.6. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
- 1.7. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de

⁴ Como en el caso de la Interpretación Prejudicial del 4 de septiembre de 2013, dentro del Proceso 119-IP-2013.

⁵ Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.

6
A
KK

invención "COMPOSICION DE AEROSOL FARMACÉUTICO", se efectuó cuando estaba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esta la norma sustancial que debe aplicar la Corte consultante.

2. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial

- 2.1. En el Proceso Interno, CHIESI presentó solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE AEROSOL FARMACÉUTICO", misma que fue denegada por la SIC, considerando que las reivindicaciones no cumplían con el nivel inventivo exigido en el artículo 18 de la Decisión 486, debido a la preexistencia de anterioridades. En relación con lo manifestado por la SIC y en atención a lo analizado en el numeral 1.8 precedente, se procederá a analizar el contenido del artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".⁶

La doctrina especializada ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede mencionarse aquel según el cual *"la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico"*.⁷

Este Tribunal, por su parte, ha sostenido⁸ que el concepto de invención, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados a escala industrial.

- 2.2. Por otra parte, en cuanto a los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención, estos se encuentran establecidos en los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1 de la antes aludida Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe

⁶ El contenido de esta norma es de igual tenor literal que el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁷ OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. "Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán". Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

⁸ A modo de referencia revisar la sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA".



ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

La novedad de la invención

- 2.3. El profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido⁹.

Según lo establecido en el Artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica.

Se define al estado de la técnica, como el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación del invento y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras de aquél.

En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

El Tribunal Andino, en relación con la novedad, ha manifestado que el Artículo 2 establece los siguientes criterios: a) es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada); o, b) es lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.¹⁰

- 2.4. En este marco, el Tribunal ha establecido las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento:

⁹ ZUCCHERINO, Daniel R. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

¹⁰ Revisar como referencia el Proceso 6-IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de diciembre de 1989).



- "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- "b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- "c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- "d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".¹¹

2.5. Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández-Nóvoa, podemos afirmar "(...) que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento. Al tenor del artículo 2º de la Decisión 344, vemos que se ha consagrado una presunción iuris et de iure que no permite prueba en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de la técnica, no será nueva y por ende no podrá ser patentable".¹²

2.6. Finalmente habrá de considerar que en el estado de la técnica, en ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus características son las mismas, en consecuencia se afecta la novedad. Este sería el caso de "dentífrico" o "pasta dental" que en general no podrían presentar características técnicas distintas.

Del nivel inventivo

2.7. El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe "(...) si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "(...) un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la

¹¹ Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: "Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa".

¹² GÓMEZ SEGADE, José Antonio y FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; La Modernización del Derecho español de Patentes, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1985, Pág. 69.

6



técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

- a) El estado de la técnica y,
- b) La persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

De la susceptibilidad de aplicación industrial.

- 2.8. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 5 de Decisión Andina 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.¹³

- 2.9. En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante deberá verificar si la SIC tomo en cuenta que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

3. Nivel Inventivo y el técnico medio en la materia. El estado de la técnica

- 3.1. En el Proceso Interno, la sociedad demandante en su acción de nulidad manifestó que "(...) *la composición de la solicitud de patente (...) tiene nivel inventivo y, contrario a lo que se afirma en los actos acusados implica la superación del estado de la técnica, pues ninguna persona versada en la materia hubiera utilizado las enseñanzas de las anteriores formulaciones para llegar a la COMPOSICION DE AEROSOL FARMACÉUTICO*". (...) *a pesar de que con anterioridad existieran otras fórmulas de aerosoles medicinales, una persona con un conocimiento*

¹³ Proceso 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2108, de 22 de octubre de 2012.



medio en la materia no podía deducir de manera obvia el procedimiento desarrollado en la solicitud”, mientras que, por otra parte, la SIC en su contestación a la demanda de acción de nulidad afirmó que “(...) el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente y que para que una invención cuente con el nivel inventivo es necesario que no se hubiere derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

- 3.2. El nivel inventivo exige que una invención de un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el Artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la solución técnica que presenta la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “(...) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “(...) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”¹⁴.

Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la “figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”¹⁵

- 3.3. Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un

¹⁴ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

¹⁵ *Ibidem*

A
Oscar



criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no.

Las Oficinas de Patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos:

" - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

- El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo".¹⁶

Por otra parte y sobre el mismo tema, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene:

" La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la

¹⁶ Proceso 73-IP-2014 del 25 de agosto de 2014. Caso: Patente: "TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES".

persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y*
- ¿de prever el resultado?*

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.¹⁷

El estado de la técnica

- 3.4. En cuanto al primer elemento, Daniel Zuccherino ha sostenido que “(...) *El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente. (...)*”.¹⁸

En este sentido, el estado de la técnica comprende toda la información divulgada (patente y no patente) que haya sido accesible al público por cualquier medio y en cualquier lugar aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de dicho contenido.

- 3.5. Se recalca también, que la Oficina Nacional Competente no debe tener duda alguna acerca de la patentabilidad del respectivo invento, propósito para el cual debe utilizar todos los medios posibles a su alcance, siendo el informe sobre el estado de la técnica la pieza más importante para que esa Autoridad proceda a la concesión o a la denegación de patentes.

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ *Ibidem*



4. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos

- 4.1. CHIESI en su escrito de acción de nulidad afirma que a pesar de que con anterioridad existieran otras fórmulas de aerosoles medicinales, una persona con un conocimiento medio en la materia no podía deducir de manera obvia el procedimiento desarrollado en la solicitud, que anteriores formulaciones utilizan sistemas de propulsores para superar los problemas de estabilidad, mientras que en la solicitud se resuelven además los problemas terapéuticos derivados de un ingrediente de baja volatilidad que afecta la masa aerodinámica de las partículas que llegan al pulmón, que se provee una ventaja técnica que no había sido conocida en el estado del arte consistente en la utilización de un componente de baja volatilidad que aumenta el diámetro de masa promedio de la formulación sin necesidad de modificar la apertura de la válvula de dosificación, y agrega que anteriores formulaciones abarcan desde la vía de administración pulmonar hasta la tópica, mientras que la solicitud corresponde a un problema muy específico que es la formulación de un aerosol con un aplicador de dosis media para administración por vía pulmonar.
- 4.2. Por tal motivo, se abordará el tema del nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos o descritos en el estado de la técnica más cercano.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

“Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”¹⁹.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la Oficina de Patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya *per sé* que no tiene nivel inventivo.

¹⁹ Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

6
A
RM



Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

"..(...) ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. (...) ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso".²⁰

- 4.3. Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de Patentes argentina, Artículo 6, inciso f).²¹ Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, "(...) las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención".²²
- 4.4. En el caso particular la Corte consultante deberá analizar si la SIC procedió de manera correcta en el análisis de los documentos patente: DE 4123663 "Preparación en aerosol y uso de un propelente para ésta" y EP 0372777 "Formulaciones de aerosoles medicinales", que determinaron la falta de nivel inventivo de la patente denominada "COMPOSICIÓN DE AEROSOL FARMACÉUTICO" a la luz de los criterios descritos en la presente interpretación.

²⁰ Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001.

²¹ *ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

(...)

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia".

²² Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.

6
↑
RWR

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 2003-00286, la que deberá ser adoptada 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.

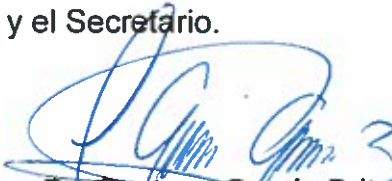

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


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.