



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 368-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2014-279554 Referencia: Infracción de derechos de la marca LIFECARE (mixta) 2
PROCESO 369-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (Perú). Expediente interno del Consultante: 8210-2014 Referencia: Devolución de tributos pagados por regalías..... 28
PROCESO 376-IP-2015	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2008-00416 Referencia: Marcas ALDO SPIRIT y ALDO (mixtas) 59

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 368-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
Expediente interno del Consultante: 2014-279554
Referencia: Infracción de derechos de la marca **LIFECARE (mixta)**
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 1003-182 recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, a fin de resolver el Proceso interno N° 2014-279554; y,

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"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;*
(...)
- 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;*

6
plm

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: LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.

Demandados: INVERSIONES ROMERO S.A.

2. Hechos relevantes

- 2.1. Life Care Solutions S.A.S. es titular de la marca LIFECARE (mixta), vigente desde el 27 de junio de 2014, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 10² de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo adelante, la Clasificación Internacional de Niza), así como servicios en las clases 35³, 42⁴ y 44⁵ de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 491514).



(...)"

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular."

- 2 "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; en especial recipientes para la aplicación de medicamentos, agujas para uso médico, aparatos de análisis para uso médico, catéteres, guantes para uso médico, mobiliario especial para uso médico".
- 3 "Servicios de importación e implementación de bienes instrumentales; gestión y control de negocios relativos a importación de bienes relacionados con laboratorios de diagnóstico médico y consultorios radrológicos".
- 4 "Servicio de diseño y de desarrollo de software; servicios de investigación en materia informática, en materia de software, servicios de investigación científica, ser vicios de investigación tecnológica; licenciamiento y actualización de software".
- 5 "Servicios médico, tratamientos de higiene y de belleza para personas, asistencia médica, servicios de dispensarios médicos, servicios médicos de diagnóstico especializado, prestación de servicios de salud en general, alquiler de equipos médicos, servicios de centro de salud".



- 2.2. Adicionalmente, la demandante Life Care Solutions S.A. alegó que viene utilizando los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL desde diciembre de 2010.
- 2.3. Inversiones Romero S.A. tiene como objeto social comprar, vender, producir, fabricar, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de preparaciones y productos farmacéuticos, químicos, biológicos, drogas, medicinas, dispositivos médicos, aparatos de cirugía, elementos de osteosíntesis y ortopedia, equipos médico quirúrgicos, materiales de sutura, curación, material de radiología, etc.
- 2.4. El 13 de febrero de 2015, Life Care Solutions S.A.S. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial ante el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Inversiones Romero S.A. (Radicación 2014-279554).
- 2.5. Inversiones Romero S.A. presentó contestación a la demanda con fecha 27 de mayo de 2015.
- 2.6. El 19 de junio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. presentó demanda, entre otros, bajo los siguientes argumentos:

- 3.1. Inversiones Romero S.A. viene utilizando, sin autorización de Life Care Solutions S.A.S., la marca LIFECARE (mixta), así como signos similares a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, para comercializar los mismos productos que comercializa la demandante, marcados con la expresión LIFECARE, los cuales se ofrecen a los mismos consumidores, tales como hospitales, clínicas, centros de salud, etc.
- 3.2. Inversiones Romero S.A. no cuenta con ningún registro de marca que contenga la expresión LIFECARE, ni cuenta con permiso o licencia de Life Care Solutions S.A.S. para hacer uso de la marca LIFECARE (mixta) o de signos similares a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL; sin embargo, se encuentra importando y comercializando jeringas desechables identificadas con el signo LIFECARE (mixto). Igualmente, alegó que entre Life Care Solutions S.A.S. e Inversiones Romero S.A. no existe ningún tipo de acuerdo comercial que faculte a esta última a utilizar la marca LIFECARE (mixta).

A
6



- 3.3. Inversiones Romero S.A. se encuentra actualmente usando en el comercio la marca LIFECARE (mixta) para identificar productos médicos idénticos a los que ampara el registro de la marca a favor de Life Care Solutions S.A.S. La conducta desplegada por Inversiones Romero S.A. consiste precisamente en la utilización no autorizada en el comercio de la marca LIFECARE (mixta), mediante la reproducción de la misma en los empaques y envoltorios de productos.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

INVERSIONES ROMERO S.A. presentó contestación a la demanda, manifestando, en lo principal, lo siguiente:

- 4.1. El primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL le corresponde a Impómedicas de Colombia Ltda., el cual data –según manifiesta– de 2007. Además, esta última tenía parte de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care Solutions S.A.S., hasta el momento en que decidió vender las respectivas acciones, con anterioridad al registro de la marca LIFECARE (mixta).
- 4.2. Los derechos conferidos a Life Care Solutions S.A.S. no están siendo afectados, en la medida que en la actualidad Inversiones Romero S.A. no se encuentra usando, comercializando, importando ni promocionando productos bajo el signo LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL, por lo tanto, no se configura ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el Artículo 155 de la Decisión 486. Si en gracia de discusión se admitiese que Inversiones Romero S.A. utilizó o explotó la marca LIFECARE (mixta) en algún momento, ello habría ocurrido con anterioridad a la fecha del registro de dicha marca a favor de Life Solutions S.A.S.
- 4.3. Inversiones Romero S.A. realizó importaciones de jeringas que se utilizan para cargar e inyectar soluciones y medicamentos según determinación del médico, así pues, como se puede comprobar mediante la verificación de las declaraciones de dichas importaciones, las últimas importaciones realizadas se llevaron a cabo en 2013, por lo que no puede afirmarse que la importación del producto identificado con la marca LIFECARE (mixta) haya continuado a lo largo del año 2014 hasta la actualidad.
- 4.4. Inversiones Romero S.A. no usa ni se identifica a sí misma, ni a su actividad comercial, con los nombres comerciales LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL. De hecho, esta empresa, en todas sus relaciones contractuales y comerciales con sus clientes, se identifica y es reconocida como Inversiones Romero S.A. o como Quimed Inversiones Romero S.A., y no como LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL, expresiones que tampoco son utilizadas en su material publicitario.



5. Solicitud de la oficina nacional competente.

La oficina nacional competente solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

- a) ¿La titularidad, la protección y los efectos de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en la prueba que el solicitante acredite sobre su uso? De ser así, ¿qué efectos tiene el depósito de un nombre comercial ante la Autoridad competente?
- b) ¿Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una marca y un nombre comercial están consagrados en el Artículo 155 de la Decisión 486?
- c) ¿La infracción del derecho sobre una marca y/o un nombre comercial se presenta cuando un tercero, sin autorización del titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho uso es susceptible de generar confusión en los consumidores o en qué casos adicionalmente se presenta la infracción?
- d) ¿Qué pasa cuando los productos identificados con el signo presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo a la concesión del registro de una marca?

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada⁶.

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"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;*

(...)

- 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;*

(...)".

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiese causar confusión o un riesgo

2. De oficio, se interpretarán los Artículos 154 y 158 de la Decisión 486⁷.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca.
2. El nombre comercial. La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho al uso exclusivo y sus límites.
3. Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
4. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
5. Comparación entre signos mixtos.
6. El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo.
7. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante (folios 1 y 2).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca.**
 - 1.1. Life Care Solutions S.A.S. manifiesta que Inversiones Romero S.A. ha usado de manera indebida su marca registrada LIFECARE (mixta). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema.

de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

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

⁷ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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

6



- 1.2. De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

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

- 1.3. La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, 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. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:⁸

- a) **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.
- b) **Negativa (ius prohibendi):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
 - (i) En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.
 - (ii) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

- 1.4. De conformidad con lo anterior, la Autoridad consultante debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2. El nombre comercial. La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho al uso exclusivo y sus límites.

- 2.1. En el presente caso, Life Care Solutions S.A. alega asimismo vulneración a su derecho al uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, los cuales –según aduce– venía usando en el comercio desde diciembre de 2010.

⁸ Véase, a modo referencial, Procesos 346-IP-2015, p.6.

8
KUM

- 2.2. Inversiones Romero S.A., por su parte, afirma que el primer uso en el comercio, y por ende la titularidad, de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL le correspondería a Impómedicas de Colombia Ltda., el cual dataría –según manifiesta– de 2007. En tal virtud, el Tribunal estima necesario desarrollar el tema propuesto.
- 2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial⁹ como *"cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (...)"*, por lo que se puede afirmar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en la misma rama de actividad¹⁰.
- 2.4. En relación con el nombre comercial, cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente¹¹. Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Este es el supuesto contemplado específicamente en el Artículo 193¹² de la Decisión 486.
- 2.5. En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su **primer uso** en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá

⁹ Adicionalmente, es preciso comentar, a título ilustrativo, que del enunciado del Artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 – se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida específicamente por el Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, ha sido incorporada al Acuerdo ADPIC.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. -

"Artículo 8.- Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

¹⁰ Véase, a título referencial e ilustrativo, por ejemplo, el Informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 34; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE), de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budejovický Budvar, národní podnik, apartado 91.

¹¹ Al respecto, cabe destacar que el Artículo 191 de la Decisión 486 establece: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."*

¹² **"Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."

Handwritten signature and initials.

un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión.

La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho al uso exclusivo y sus límites.

- 2.6. En virtud de que en el proceso interno se alega violación del derecho al uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, cuya titularidad pretende Life Care Solutions S.A., y discute Inversiones Romero S.A., afirmando que la misma le correspondería a Impomédicas de Colombia Ltda., este Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.

- 2.7. El Artículo 192 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

***"Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*

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

- 2.8. El segundo párrafo del Artículo 192 realiza una remisión al articulado correspondiente al uso exclusivo sobre una marca y sus límites. Al disponer la aplicación supletoria de los citados artículos, lo establecido en los mismos respecto a las posibles infracciones del derecho al uso exclusivo de una marca, así como los alcances de este derecho, son aplicables al nombre comercial, en cuanto se corresponda con la naturaleza del nombre comercial.
- 2.9. En efecto, los alcances del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial se encuentran definidos por lo establecido en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, debiendo adaptarse el citado articulado a la naturaleza del nombre comercial, "en cuanto corresponda".
- 2.10. En tal virtud, los supuestos de uso indebido de una marca o de infracción al derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplados en los Artículos 155, en concordancia con los actos enumerados en el Artículo 156, son extensibles a la figura del nombre comercial, debiendo interpretarse el enunciado relativo a *"productos para los cuales se ha registrado la marca"* como "productos vinculados a la actividad de la empresa titular del nombre comercial".

6
R
R



- 2.11. Adicionalmente, es preciso destacar la importancia trascendental de la **presunción** de la existencia de un riesgo de confusión, establecida en la segunda y última proposición gramatical contenida en el literal d) del Artículo 155 (*"Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión"*), en virtud de que la propia disposición normativa que realiza la remisión (Artículo 192) establece expresamente que el riesgo de confusión o de asociación puede darse con respecto a la "empresa del titular" o en relación "con sus productos o servicios".
- 2.12. En relación con los posibles actos de infracción del derecho al uso exclusivo sobre un nombre comercial notoriamente conocido, es aplicable lo dispuesto en los Artículos 155 e) y f), en concordancia con la lista adicional de actos establecida en el Artículo 156, y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial. Al respecto, es importante recordar que las referidas disposiciones normativas extienden los supuestos de uso no consentido a la posibilidad de generar un riesgo de dilución o de parasitismo, y ya no únicamente un riesgo de confusión o de asociación.
- 2.13. En suma, el Artículo 192, al disponer, en su segundo párrafo, la aplicación supletoria de los Artículos 155, 156, 157 y 158, "*en cuanto corresponda*" –a la naturaleza del nombre comercial–, establece asimismo los límites al ejercicio al derecho al uso exclusivo de un nombre comercial. En efecto, la aplicación supletoria de los referidos artículos determina el contorno del derecho al uso exclusivo, de conformidad con los criterios desarrollados precedentemente.
- 2.14. En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá, en primer lugar, determinar qué sociedad realizó el uso primer de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL (Life Care Solutions S.A.S. o Impomédicas de Colombia Ltda.); y, en segundo lugar, verificar la comisión de la infracción alegada, teniendo en cuenta las pautas desarrolladas en la presente providencia respecto a la extensión de la aplicación de los supuestos de infracción del derecho al uso exclusivo de una marca a la figura del nombre comercial.
3. **Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.**
- 3.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada, por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 literales a), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

6
A
mm



“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;*

(...)

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;*

(...).”

3.2. Previamente a realizar el análisis de la citada norma, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:¹³

a) **Sujetos activos.** Dicha condición recae en:

(i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) **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.

b) **Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir derechos de propiedad industrial.

3.3. La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de propiedad industrial, se

¹³ Véase, a modo referencial, Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9.

6
A
W



procede a continuación a explicar los supuestos de uso indebido contemplados en los respectivos literales del referido Artículo 155¹⁴.

3.4. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1. **Supuesto I:** Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a la actividad amparada por un nombre comercial –o por una enseña comercial– previamente usado en el comercio.
2. **Supuesto II:** Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado una marca o se ha realizado el primer uso en el comercio de un nombre comercial o una enseña comercial.
3. **Supuesto III:** Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	- Es titular de una marca que distingue productos. - Es titular de un nombre comercial o una enseña comercial.	- Usa la marca directamente sobre productos. - Usa el nombre comercial o la enseña comercial directamente sobre productos vinculados a la actividad de la empresa.	- Marca protegida para productos aplicada sobre productos. - Nombre comercial o enseña comercial aplicado sobre productos vinculados a la respectiva actividad.
Supuesto II	- Es titular de una marca que distingue servicios. - Es titular de un nombre comercial o una enseña comercial.	- Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. - Usa el nombre comercial o la enseña comercial sobre productos vinculados a la	- Marca protegida para servicios aplicada sobre productos. - Nombre comercial o enseña comercial aplicado sobre productos.

¹⁴ *Ibid.*, p.5.



		actividad de la empresa.	
Supuesto III	- Es titular de una marca que distingue productos o servicios. - Es titular de un nombre comercial o una enseña comercial.	- Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. - Usa el nombre comercial o enseña comercial sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos vinculados a la actividad de la empresa.	- Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. - Nombre comercial o enseña comercial aplicado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos vinculados a la respectiva actividad.

3.5. La aplicación del literal a) del Artículo 155 presenta dos condiciones necesarias:

- El signo distintivo respecto del cual se produce la infracción puede estar registrado para amparar productos o servicios.
- La colocación o aplicación no autorizada del signo —que resulte idéntico o semejante a la marca o signo distintivo de un tercero—, tiene que realizarse sobre productos o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

3.6. Por otra parte, el supuesto contemplado en el Artículo 155 literal c) se refiere expresamente a “fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales”, es decir, se encuentra dirigido a impedir actos que supongan reproducir o incorporar la marca en envases u otros materiales en general, aun para fines no comerciales.

3.7. En otras palabras, el Artículo 155 literal c) de la Decisión 486 comprende en su enunciado los siguientes supuestos o hipótesis normativas:

- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo;** en otras palabras, el producir o elaborar cualquier material que copie o incorpore un signo distintivo de titularidad de un tercero comportará un uso que requiere la autorización del titular.



- b) **Comercializar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo;** es decir, cualquier acto de introducción en el comercio¹⁵ de materiales que copien o incorporen el correspondiente signo distintivo será pasible de ser considerado un uso no autorizado.
- c) **Detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo;** en otros términos, el solo hecho de poseer materiales que copien o incorporen el respectivo signo distintivo será susceptible de ser calificado como uso indebido, siempre que, de las circunstancias del caso concreto, se pueda inferir la **tentativa de introducción en el comercio** de productos que contengan dichos materiales, por lo que el acto de detentar tales materiales debe reflejar la intención de comercializar los respectivos productos, debiendo encontrarse dirigido a exceder el ámbito de la esfera privada¹⁶.
- 3.8. De otro lado, es de especial interés el comportamiento determinado en el **literal d) del Artículo 155**, ya que allí se prevé que el legítimo titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular, **utilice en el comercio** un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar **riesgo de confusión o de asociación** en el público consumidor¹⁷.
- 3.9. El Artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de un signo distintivo. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de propiedad industrial, es de especial interés el comportamiento previsto en el literal d) del citado artículo, por cuanto allí se dispone que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

¹⁵ Se entiende por "uso en el comercio" al ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro que exceda el ámbito de la esfera privada. Véase, a modo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc y Matthew Reed y la Sentencia del TJCE de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, «Adam Opel AG y Autec AG».

¹⁶ *Ibíd.*

¹⁷ Véase, por ejemplo, Proceso 346-IP-2015, p.5.

6
A
Kumar



3.10. Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

3.10.1. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

- a) **La conducta se califica mediante el verbo “usar”**, por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca o el nombre comercial infringido (e.g., uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas).
- b) **La conducta debe realizarse en el comercio**, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada¹⁸.
- c) **La protección conferida excede el principio de especialidad**, por ende, se protegerá la marca o el nombre comercial, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada o el nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio.

3.10.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, 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 mercado¹⁹.

3.10.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada o al nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión. Al efecto, los signos en conflicto deben ser exactamente iguales.

¹⁸ Véase, al respecto, *ut supra* pie de página 15.

¹⁹ 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”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

A
celan



3.11. En atención a lo expuesto, la Autoridad consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, deberá comparar la marca registrada o el nombre comercial respecto del cual se acreditó el primer uso, con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por la presente providencia²⁰.

4. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

4.1. En el presente caso, la demandante Life Care Solutions S.A.S. interpuso denuncia por infracción de derechos sobre la base de la marca LIFECARE (mixta), registrada para distinguir productos médicos y quirúrgicos comprendidos en la clase 10 de Clasificación Internacional de Niza, así como servicios de importación de este tipo de productos, servicios de investigación científica, servicios médicos y otros relacionados, contenidos en las clases 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Life Care Solutions S.A. alega, asimismo, vulneración a su derecho al uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, los cuales –según afirma– venía usando en el comercio desde diciembre de 2010

4.3. Por su parte, la demandada Inversiones Romero S.A. supuestamente utilizaría el citado signo para comprar, vender, producir, fabricar, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de preparaciones y productos farmacéuticos, químicos, biológicos, drogas, medicinas, dispositivos médicos, aparatos de cirugía, elementos de osteosíntesis y ortopedia, equipos médico quirúrgicos, materiales de sutura, curación, material de radiología, etc. En tal virtud, la Autoridad consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto mencionados.

4.4. La Autoridad consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también

²⁰ Véase, a modo referencial, Proceso 346-IP-2015, p.27.



en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados²¹.

- b) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia²².
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante²³.
- d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan²⁴.

4.5. Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:²⁵

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

²¹ Véase, a modo referencial, Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Véase, por ejemplo, Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

²⁵ Véase, a modo referencial, Proceso 178-IP-2015, p. 8.

6
A
página



- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

4.6. Orientada la Autoridad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por los demandados es similar a la marca de las demandantes LIFE CARE (mixta) y a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL.

5. Comparación entre signos mixtos.

5.1. Como una de las controversias radica en la confusión entre la marca registrada base de la denuncia por infracción LIFECARE (mixta) y el signo mixto usado por la demandada, es necesario que la Autoridad consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

5.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la Autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el preponderante, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos²⁶.

5.3. En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

5.3.1. **Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados**, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:²⁷

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante

²⁶ Véase, a modo referencial, Procesos 423-IP-2015, pp. 8-9 y 129-IP-2015, p.13.

²⁷ Véase, por ejemplo, Proceso 519-IP-2015, pp. 10-11.



tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- b) **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.
- c) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- d) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

5.3.2. **Si resultare que el elemento preponderante de los signos mixtos es el gráfico**, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:²⁸

- a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
- b) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

5.3.3. Si al realizar la comparación se determina que el elemento gráfico es preponderante en un signo y en el otro es el denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,²⁹ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.³⁰

5.4. Sobre la base de los criterios expuestos, la Autoridad consultante deberá determinar el elemento predominante o preponderante de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de la marca de titularidad de

²⁸ *Ibid*, p.12.

²⁹ Véase, a modo referencial, Proceso 129-IP-2015, p. 10.

³⁰ Véase, en ese sentido, Proceso 178-IP-2015, p. 8, ya citado.

6
A
M



la demandante, LIFECARE (mixta) y, el signo empleado por la demandada, de conformidad con los criterios señalados precedentemente.

6. El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo.

6.1. En el presente caso, Inversiones Romero S.A. no solo alega que el primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE MEDICAL y LIFE CARE le corresponden a Impódemicas de Colombia Ltda. y que dataría de 2007, sino que incluso esta última tendría parte de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care Solutions S.A.S. (folio 32³¹). Adicionalmente, la última pregunta formulada por la Autoridad consultante se refiere directamente al presente tema. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente tratar el tema propuesto.

6.2. La figura del agotamiento de derechos, como límite o restricción al derecho al uso exclusivo de una marca o un nombre comercial, se encuentra regulada en el Artículo 158 de la Decisión 486, el cual dispone expresamente lo siguiente:

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

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

6.3. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca o un nombre comercial que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta por el titular o por una persona económica vinculada a este. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su

³¹ Contestación a la demanda por parte de Inversiones Romero S.A., parte IV, "Excepciones de mérito a las pretensiones", "Aclaración general", p. 4.



primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. En consecuencia, el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien³².

- 6.4. La importación paralela, por su parte, es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual³³.
- 6.5. En consecuencia, a la hora de determinar el acaecimiento de una importación paralela, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
- a) Que la importación se efectúe legalmente, es decir, que recaiga sobre productos de marca legítima.
 - b) Que la importación se efectúe por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, por fuera de la cadena de comercialización oficial.
- 6.6. En consecuencia, cuando los derechos del titular de una marca o un nombre comercial se han agotado, este no podrá alegar una infracción a su derecho de exclusividad frente a una importación paralela. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo ha manifestado que: "*Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas*"³⁴.
- 6.7. En estos casos, la autoridad nacional competente deberá verificar si el producto respectivo fue legítimamente introducido en el comercio en cualquier país por el legítimo titular – en el País Miembro o en el extranjero– o por un tercero con su consentimiento o económicamente

³² En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 24-IP-2005, p. 10; citado, entre otros por en el Proceso 37-IP-2015, p. 15.

³³ *Ibid.*

³⁴ DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. "El agotamiento del derecho de marca" Editorial Montecorvo, Madrid, 1994. p. 33.

vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiría el derecho exclusivo sobre la marca.

- 6.8. En relación con el segundo párrafo del Artículo 158, este dispone que dos sociedades se encuentran económicamente vinculadas siempre una pueda ejercer sobre la otra *“una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”*.
- 6.9. En consecuencia, el criterio determinante para determinar la existencia de vinculación económica entre dos sociedades es la capacidad de ejercer una influencia determinante con respecto a la explotación de la marca o nombre comercial, por parte de alguna de ambas sociedades o de un tercero con respecto a ambas sociedades.
- 6.10. En tal virtud, quien alegue la configuración de la figura del agotamiento de derechos como límite al derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial deberá acreditar la legitimidad en la adquisición del producto marcado, es decir, que este fue adquirido originalmente del legítimo titular de la marca —en el País Miembro o en el extranjero— o de una persona vinculada a él (e.g., cedente, licenciante, proveedor, franquiciante, aliado estratégico, co-contratista principal, representado, apoderado, colaborador, etc.).
- 6.11. En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá determinar, cual sociedad realizó el primer uso de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care Solutions S.A.S., o si, por el contrario, como aduce la demandada, fue Impomédicas de Colombia Ltda. en 2007, y si estas se encontraban económicamente vinculadas; para así poder verificar la aplicabilidad de la figura del agotamiento de derechos como límite al derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo, como un nombre comercial o una marca, especialmente si esta última habría sido registrada con posterioridad al primer uso de los precitados nombres comerciales.

7. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

- 7.1. Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por la Autoridad consultante:
- a) *¿La titularidad, la protección y los efectos de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en la prueba que el solicitante acredite sobre su uso? De ser así, ¿qué efectos tiene el depósito de un nombre comercial ante la Autoridad competente?*

En efecto, la titularidad y el otorgamiento de la protección de los derechos exclusivos sobre un nombre comercial dependerá de la **prueba del primer uso** que acredite el solicitante. Es decir, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su primer uso, de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a la prueba de su uso en relación con la actividad económica que distingue.

En virtud del **carácter declarativo del registro** de un nombre comercial, establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, la importancia del registro reside en su carácter declarativo, es decir, en su función informativa o de publicidad frente a terceros, así como en comportar implícitamente una **prueba del primer uso** del nombre comercial, la cual a su vez acreditaría que este no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de un nombre comercial, contenidas en el Artículo 194 de la citada Decisión.

- b) *¿Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una marca y un nombre comercial están consagrados en el Artículo 155 de la Decisión 486?*

En efecto, los tipos o supuestos normativos de uso indebido de una marca registrada o un nombre comercial –cuyo titular haya probado el primer uso en el comercio–, susceptibles de ser impedidos por su titular, se encuentran contemplados en el referido Artículo 155, en virtud de la remisión contenida en el segundo párrafo del Artículo 192 de la misma Decisión 486.

En ese sentido, los alcances del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial, básicamente, se encuentran delimitados por lo establecido en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, debiendo adaptarse el citado articulado a la naturaleza del nombre comercial, “en cuanto corresponda”.

- c) *¿La infracción del derecho sobre una marca y/o un nombre comercial se presenta cuando un tercero, sin autorización del titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho uso es susceptible de generar confusión en los consumidores o en qué casos adicionalmente se presenta la infracción?*

Es preciso aclarar que la infracción al derecho al uso exclusivo de una marca se presenta incluso en casos en los cuales no ha acontecido aun ninguna introducción en el comercio (e.g., Artículo 155 literal c), y que por ende en principio no serían susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

A
6
mm



Adicionalmente, para la determinación de la existencia de una infracción al derecho exclusivo sobre una marca notoriamente conocida, además de extender el supuesto de uso no consentido a la posibilidad de generar un riesgo de dilución o de parasitismo (ya no únicamente riesgo de confusión o de asociación), se toman en consideración actos adicionales de uso no consentido, constitutivos de tales riesgos que tampoco suponen en principio un uso en el comercio (e.g., Artículo 156 literal b)³⁵.

Como se ha explicado precedentemente, en el caso de los nombres comerciales, el segundo párrafo del Artículo 192 establece que: "*Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda*". En otras palabras, en virtud a la referida remisión a otro título de la norma comunitaria, lo señalado precedentemente respecto a las posibles infracciones del derecho al uso exclusivo de una marca, son también aplicables al nombre comercial, en cuanto se corresponda con la naturaleza del nombre comercial.

- d) *¿Qué pasa cuando los productos identificados con el signo presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo a la concesión del registro de una marca?*

De conformidad con el Artículo 145 de la Decisión 486³⁶, los derechos exclusivos sobre una marca, en un sistema registral de carácter atributivo de derechos de marcas como el instaurado en la Comunidad Andina, tienen efectos jurídicos únicamente a partir del otorgamiento del respectivo registro.

En tal virtud, el titular de la marca no podrá ejercer el derecho de impedir la realización de los actos contemplados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de manera retrospectiva, sino únicamente la comisión o continuación de estos con posterioridad a la concesión del correspondiente registro.

Adicionalmente, deberá tenerse en consideración la figura del **agotamiento de derechos** de propiedad industrial, contemplada en el Artículo 158. Es decir, que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por tal registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier

³⁵ Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 381-IP-2015, referencia: infracción a la marca REMINGTON (mixta), pp. 9 y ss.

³⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

A
6



país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

En ese caso, se deberá verificar si el producto respectivo fue legítimamente introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por un tercero con su consentimiento o económicamente vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiría el derecho exclusivo sobre la marca.

En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá determinar, cual sociedad realizó el primer uso de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care Solutions S.A.S., o si, por el contrario, como aduce la demandada, fue Impomédicas de Colombia Ltda. en 2007, y si estas se encontraban económicamente vinculadas; para así poder verificar la aplicabilidad de la figura del agotamiento de derechos como límite al derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo, como por ejemplo un nombre comercial o una marca, especialmente si esta última habría sido registrada con posterioridad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la oficina nacional consultante, la que deberá ser adoptada 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 párrafo tercero del Artículo 128 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
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 369-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia
(Perú)
**Expediente interno
del Consultante:** 8210-2014
Referencia: Devolución de tributos pagados por regalías
Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El oficio 172-2015-SCS-CS recibido el 28 de julio de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial del Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina¹ y la Decisión 6.1² a fin de resolver el Proceso interno N° 8210-0014; y,

¹ Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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

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

² Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas. -

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: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT

Demandado: COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.

Tercero interesado: Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas (República del Perú)

“El Comité de Valoración en Aduana

Reafirmando que el valor de transacción es la base principal de valoración de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT de 1994 (denominado en adelante el «Acuerdo»);

Reconociendo que la Administración de Aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado;

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

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

Decide lo siguiente:

1. *Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*
2. *Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legítimo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas”.*

6
A
C



2. Hechos relevantes

- 2.1. Mediante Declaraciones Únicas de Aduanas (DUAs), en el año 2004, Colgate-Palmolive Perú S.A. destinó al régimen de importación definitiva diversas mercancías, adicionando a su valor de transacción y, en consecuencia, a su base imponible, el importe a regalías.
- 2.2. Mediante solicitudes de devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso, presentadas a la Administración Aduanera, manifestó 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 Recaudación Aduanera (IFGRA) le había notificado requerimiento del pago de tributos, intereses y multas, imputándole el haber omitido declarar dicho concepto de regalías³.
- 2.3. El 20 de marzo de 2009, mediante Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000191, se declararon improcedentes las solicitudes de devolución de tributos⁴.
- 2.4. Colgate-Palmolive Perú S.A. presentó recurso de reclamación contra la Resolución Jefatural de División 118-3D0400/2009-000191.
- 2.5. El 13 de enero de 2010, mediante Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2010-000005, se declaró infundada la reclamación presentada.
- 2.6. El 5 de abril de 2011, mediante Resolución de Tribunal Fiscal RTF 5538-A-2011, se resuelve revocar la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2010-000005.
- 2.7. El 8 de julio de 2011, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal RTF 5096-A-2011.
- 2.8. El 22 de marzo de 2013, mediante Resolución 10, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por la SUNAT.

³ Las referidas solicitudes de devolución de tributos fueron tramitadas mediante Expediente administrativo 2010001593.

⁴ Solicitudes de devolución de tributos cancelados indebidamente por concepto de regalías de las DUAs 118-2004-10-112131, 118-2004-10-111571, 118-2004-10-159893, 118-2004-10-150255, 118-2004-10-145632, 118-2004-10-015023, 118-2004-10-136840, 118-2004-10-135207, 118-2004-10-142991 y 118-2004-10-002056.

6
R



- 2.9. El 15 de abril de 2013, la SUNAT interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de marzo de 2013.
- 2.10. El 9 de abril de 2014, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros confirmó la sentencia emitida mediante Resolución 10 de 22 de marzo de 2013.
- 2.11. El 4 de junio de 2014, la SUNAT, presentó recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de abril de 2014.
- 2.12. Mediante resolución de 27 de abril de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, suspendió el proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

3. Argumentos de la demanda

La SUNAT, interpuso demanda en la que manifestó que:

- 3.1. La duda razonable se genera solo cuando se presenta una Declaración Única de Aduanas (DUA) ante la Administración y esta, al analizarla, tiene motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados con dicha declaración. Adicionalmente, de los hechos acaecidos en los trámites de importación, se verifica que el Especialista encargado de los Despachos de importación no pudo constatar la información contenida en las referidas DUA, ni los documentos presentados por el importador, por tratarse de DUA seleccionadas a Canal de control Verde, por lo que era imposible generar duda razonable respecto de las mismas.
- 3.2. La Administración, para resolver la Solicitud de Devolución del importador no tuvo motivos para dudar de los valores de las regalías declaradas por el propio importador Colgate Palmolive Perú S.A. en las citadas DUA porque verificó que eran conformes con lo dispuesto en el contrato de licencia celebrado el 1 de julio de 1996 entre Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A. Es decir, que con los mismos documentos presentados por el citado importador, la Administración verificó la conformidad de la información sobre regalías y el valor en aduana declarados por el propio importador Colgate Palmolive Perú S.A. Al cabo de dicha verificación, la Administración no tenía motivos para dudar sobre el valor declarado o sobre la documentación presentada por el citado importador, por lo que no generó duda razonable.

6 A



- 3.3. Sin embargo, el Tribunal Fiscal en la RTF 5096-A-2011 pretende erradamente obligar a la Administración a que genere Duda Razonable sin ningún motivo por el cual se observe el valor declarado por el importador en las DUA. El Tribunal Fiscal ha efectuado una interpretación equivocada de la Decisión 6.1 del Comité de Valoración Aduanera y de las normas que regulan la Duda Razonable, pues en ninguna de ellas se establece que, en los casos de solicitudes de devolución de los importadores, la Administración está obligada a generar Duda Razonable sin ningún motivo o razón que la sustente.
- 3.4. Se ha acreditado que las regalías pagadas por Colgate Palmolive Perú S.A. se encuentran relacionadas con las mercancías que llevan la marca, que han sido vendidas con la marca y que corren a cargo del importador de la mercancía, y pueden ser determinadas mediante datos objetivos y cuantificables, se encuentran previstas en el párrafo 1 literal c) del Artículo 8 del Acuerdo del Valor y constituyen una condición de la venta, a mérito del criterio interpretativo establecido en la Opinión Consultiva 4.11 y que no están incluidas en el precio realmente pagado o por pagar, de manera que deben formar parte del valor en aduanas.
- 3.5. En cuanto a que en las relaciones contractuales que celebra Colgate Palmolive Perú S.A. con sus proveedores que le suministran productos con marcas, no se contempla la obligación del pago de regalías, esto no es relevante a fin de su adición al precio realmente pagado o por pagar, conforme se desprende de la Opinión Consultiva 4.11 del Comité Técnico de Valoración en Aduana. Por lo tanto, igualmente se descarta el argumento referido a que estos pagos no constituyen pagos directos ni indirectos al proveedor de las mercancías.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

- 4.1. El Tribunal Fiscal, representado por la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó contestación a la demanda manifestando que:
- a) Como puede evidenciarse de la jurisprudencia y las normas pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional y comunitario, existe un amplio consenso en que el procedimiento de la Duda Razonable ha de anteceder a los reparos que efectúe la Administración. Lo expuesto no mella el ejercicio de las facultades de la demandante, sino que las delimita para que en virtud a una clara reglamentación la Administración se desenvuelva dentro de los márgenes de la ley donde los fines recaudatorios se logran en armonía con la seguridad jurídica y el principio de facilitamiento del comercio exterior que rigen al derecho aduanero.



- b) La verificación de la existencia o no de la obligación de pagar las referidas regalías a consecuencia de la compra de las mercancías, ameritaba que la Administración Aduanera otorgara a la importadora más tiempo para que pueda presentar más pruebas que acreditaran el valor declarado en los despachos de importación en controversia, lo cual evidentemente se dilucida siguiendo el procedimiento de la Duda Razonable. En consecuencia, SUNAT no puede pretender que la declaración y autoliquidación de la demandada la exoneren de seguir un procedimiento ineludible antes de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta originadas en pagos de regalías, sea que la importadora solicite devolución de tributos indebidamente pagados o que directamente haya cuestionado un ajuste de valor por parte de la Administración.
- c) Del criterio que fluye en reiterados fallos emitidos por la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se colige que en los casos de solicitudes de devolución de tributos por pagos indebidos o en exceso en los cuales se alega que debe respetarse el valor de transacción, la SUNAT antes de resolver dichas solicitudes debe poner en conocimiento del importador las observaciones que haya que absolver o ajustes que haya que realizar, como también debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que la conducen a determinar el valor en aduanas efectuando los ajustes previstos en el Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración y de no ser posible determinar el valor aduanero de la mercancía conforme al Primer Método de Valoración.
- d) Al respecto, es arreglado a Derecho que el Tribunal Fiscal revoque la actuación de la Administración, toda vez que no se verifica que esta, a efecto de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las DUA haya efectuado como paso previo y necesario la notificación a la recurrente de la existencia de Duda Razonable de los valores declarados y los elementos de juicio que la sustentan.

4.2. COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., tercero interesado en el proceso, presentó contestación a la demanda manifestando que:

- a) La Decisión 6.1 del Comité de Valoración, la Decisión 378 y el Decreto Supremo N° 186-99-EF indican que se requiere que existan elementos que generen motivos para dudar del valor, en ese sentido, qué elementos objetivos más contundentes que los mencionados para que se genere un válido cuestionamiento sobre el valor en aduana. Además, la SUNAT al rechazar la solicitud de devolución presentada por Colgate Palmolive Perú S.A., lo que hizo fue cuestionar y rechazar el valor, que en este caso puntual supuso confirmar el valor declarado inicialmente. Sin embargo, no cabe



duda que con ello se cuestionaba el valor en aduana, por lo que ante ello era necesaria la implementación de la Duda Razonable para recién luego de ello concluir si se confirmaba o rechazaba el valor en aduana declarado.

- b) Cuando la SUNAT tenga motivos para dudar sobre el precio realmente pagado o por pagar declarado por el importador o los ajustes de dicho valor, deberá notificar la Duda Razonable al importador, así como los motivos que la llevaron a ella y las referencias utilizadas como sustento de la misma. Asimismo, deberá solicitar al importador que proporcione la información y pruebas que demuestren que la declaración del valor en aduana fue efectuada correctamente. Finalmente, deberá comunicar previamente al importador sobre su decisión de determinar el valor en aduana en base a un método distinto al utilizado por el importador. En este contexto, la aplicación del procedimiento de Duda Razonable sobre el precio realmente pagado o por pagar es de carácter obligatorio y su observancia constituye un vicio insubsanable que afecta la decisión que la Administración Aduanera adopte sobre el valor en aduana de las importaciones.
- c) El establecimiento del procedimiento de Duda Razonable para verificar la correcta determinación del valor en aduana por parte de un importador es de vital importancia y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento, tanto en su parte formal como sustancial, para el correcto análisis de las operaciones del administrado en cualquier etapa de su periodo de fiscalización, durante el despacho aduanero o con posterioridad al mismo.
- d) La condición de venta, en los términos a que se refiere el inciso c) del numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo del Valor no se presenta en el caso de las operaciones de comercio internacional realizadas por Colgate Palmolive Perú S.A. En efecto, en las operaciones de compraventa internacional efectuadas esta con sus proveedores extranjeros no se ha comprobado que de alguna manera se haya pactado que el incumplimiento en el pago de las regalías por el derecho de usar la marca suponga una condición suspensiva o resolutoria de los contratos de compra venta internacional suscritos en la marca de dichas operaciones.
- e) En consecuencia, solo existirá "condición de venta" cuando el vendedor extranjero haya supeditado el contrato al compromiso que asume el comprador de pagar las regalías. En el presente caso, en ningún momento se condicionaron las ventas al pago de regalías al titular de la marca, la obligación del pago de las regalías por parte de Colgate Palmolive Perú S.A. se basó en un contrato de licencia totalmente independiente del contrato o de los contratos

A
B
K



de compraventa internacional y que de forma libre y arbitraria se pactó que la manera en que las regalías se calcularían y pagarían sería sobre la base al precio de venta local de los bienes importados. Sin embargo, dicha fórmula también pudo ser pactada de otra forma, lo que implica que la referida fórmula fue simplemente una forma de determinar el quantum relacionado al contrato de licencia. Por lo tanto, lo acordado en el contrato de compra venta de bienes no tenía relación con lo acordado en el acuerdo de licencia.

5. Sentencia de primera instancia

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

- 5.1. El Artículo 8 numeral 1) literal c) del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, establece que 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, entre otros, los cánones y derecho de licencia (regalías) 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. De lo que se desprende que deberán considerarse en el cálculo de la valoración únicamente aquellos relacionados con la mercancía, que tengan origen en la transacción, y que además representen pagos que el comprador efectúe como condición de venta. Asimismo, se indica en la Nota al Artículo 8 párrafo 3, contenida en el Anexo 1 de las Notas Interpretativas de dicho Acuerdo, que no todo tipo de regalías, cánones o licencias deben considerarse como parte de la base imponible para el cálculo de los aranceles, solo aquellos que cumplan que cumplan las condiciones mencionadas.
- 5.2. Colgate Palmolive Perú S.A. realizó el pago de tributos bajo protesto indicando que "pese a no estar de acuerdo con el pago", reservándose el derecho de pedir devolución de dicho pago, siendo ello así, la Administración tuvo suficientes motivos para dudar respecto a la exactitud de los datos de pago presentados por dicha empresa, lo que significaba la presencia de una Duda Razonable, lo que debió traer como consecuencia el inicio del Procedimiento de Duda Razonable correspondiente para determinar el valor de las mercancías 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. Sin embargo, la Administración ante la exigencia de Duda Razonable, no cumplió con realizar el citado

5
A
[Handwritten signature]



procedimiento, hecho que fue advertido por el Tribunal Fiscal en su Resolución de Tribunal Fiscal RTF 5096-A-2011.

- 5.3. En consecuencia, al no haber efectuado una correcta determinación del valor de las mercancías importadas para determinación del valor aduanero, se ha vulnerado el debido procedimiento establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, por lo que la Resolución de Tribunal Fiscal RTF 5096-A-2011 se encuentra conforme a derecho.

6. Argumentos del recurso de apelación

La SUNAT presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

- 6.1. El contrato de Representación General de 13 de junio de 1998, suscrito entre Divemotor S.A. y Daimlerbenz AG, en razón del cual se habrían otorgado los descuentos en estudio, no se acepta para efectos de la determinación del valor de la mercancía debido a que no se presentó en el despacho de importación, no obstante tratarse de una venta realizada en zona primaria.
- 6.2. La sentencia que se apela equivoca su análisis por cuanto en el presente caso corresponde determinar la correcta aplicación de las normas comunitarias respecto del momento oportuno para la acreditación del descuento, entendiendo que este momento no se refiere a una posibilidad de acreditación a la libre decisión del importador, sino que se debe entender como un requisito exigible como parte de la declaración del valor en el despacho de importación.
- 6.3. Los documentos probatorios del descuento, que serían la Factura Comercial o el Contrato de Compraventa, debieron ser presentados en el momento del Despacho de Importación, etapa en la cual se presenta la DUA, lo cual no fue cumplido en el presente caso por el importador.

7. Argumentos de la sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda instancia confirmó la sentencia apelada, que declara infundada la demanda, al considerar que:

- 7.1. De lo establecido en la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana, en el Artículo 17 de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, y en el Artículo 11 del Decreto Supremo 186-99-EF, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo 9-2007-EF, se desprende que a través de ello se busca una correcta determinación de la base imponible de los tributos que deben pagar los importadores como consecuencia de los derechos arancelarios *ad valorem* que gravan la importación de mercancías. Por ello, de presentarse duda razonable en



el valor declarado, ya sea en los datos o documentos que sustentan la declaración, la Administración Aduanera, a fin de despejar dicha duda, debe requerir a los importadores para que se pronuncien al respecto con la debida documentación que sustente su posición, ello a fin de no vulnerar los derechos de contradicción y defensa que les asiste.

- 7.2. En el presente caso, se evidencia que existían elementos suficientes para dudar del valor declarado por Colgate Palmolive Perú S.A., en tanto que, al incluirse las regalías al valor en aduanas de las mercancías declaradas, traía como consecuencia que la base imponible sea mayor para el cálculo de los derechos arancelarios *ad valorem* que gravaron la importación de las mercancías objeto de estudio. Siendo así, se advierte que nos encontramos ante una Duda Razonable, respecto a la exactitud de lo declarado por la referida codemandada, situación que ameritaba que la Administración Aduanera a efecto de determinar el valor en aduana de las mercaderías importadas debió iniciar el procedimiento de Duda Razonable y, de acuerdo a ello, brindar la oportunidad a Colgate Palmolive Perú S.A. para que justifique con la debida documentación que el valor declarado representa el pago total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, ajustado, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 del Acuerdo de Valor.
- 7.3. Del análisis del Artículo 11 del Decreto Supremo 186-99-EF, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo 9-2004-EF, se infiere que no necesariamente la Duda Razonable pueda presentarse a nivel de despacho aduanero, sino también posteriormente, ya que de existir una indebida declaración resulta evidente que debe ser corregida a fin de determinar los títulos que realmente deben pagar los usuarios aduaneros.
- 7.4. Finalmente, se aprecia que el Juzgado, al mencionar el primer método de valoración (valor en transacción), lo hace en alusión a los métodos establecidos en el Acuerdo Valor y, además, no indica expresamente que en el presente caso la Administración Aduanera hubiera descartado dicho primer método.

8. Argumentos del recurso de casación

La SUNAT interpuso recurso de casación manifestando lo siguiente:

- 8.1. A efectos del Procedimiento de Duda Razonable, para la SUNAT, el cuestionamiento al valor declarado solo puede ser efectuado por la misma Administración Aduanera, no así por el importador. Ello debido a la forma en que ha sido reglamentado el procedimiento y por la regulación textual de las normas pertinentes.

6
A
HUR



- 8.2. Hay un solo sujeto facultado a cuestionar el valor declarado y dudar de él: la Administración de Aduanas. Las normas pertinentes no permiten dicho cuestionamiento a la propia persona que lo declaró: el importador de la mercancía.
- 8.3. La declaración de aduanas debe ser presentada en el momento en que se solicita la destinación aduanera de la mercancía. Para el presente caso, aquel momento se dio cuando se numeraron las DUA y se solicitó la importación de mercancías. Ese momento es el del despacho aduanero de la mercancía. Consecuentemente, y a los efectos del procedimiento de Duda Razonable, se tiene que la duda sobre el valor declarado se puede generar solo en el momento en que la declaración es presentada, el cual no es otro que el despacho aduanero de la mercancía.
- 8.4. No obstante, en la resolución del presente proceso, se estaría entendiendo que, a los efectos del Procedimiento de Duda Razonable, la duda sobre el valor declarado se puede originar en cualquier momento posterior a la presentación de la declaración de aduanas. Es decir, no solo en el despacho aduanero, sino incluso luego de concluido este y antes de que venza el plazo de prescripción para solicitar la devolución de pagos indebidos o en exceso, interpretación que no se desprende del marco legal comentado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵ y la Decisión 6.1⁶ del Comité Técnico de Valoración en Aduana. Procede la interpretación solicitada.

⁵ Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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

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

⁶ Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas.-

"El Comité de Valoración en Aduana

6
A
[Handwritten signature]



2. De oficio, se interpretará el Artículo 8 numeral 1 literal c)⁷ del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.

Reafirmando que el valor de transacción es la base principal de valoración de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT de 1994 (denominado en adelante el «Acuerdo»);

Reconociendo que la Administración de Aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado;

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

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

Decide lo siguiente:

3. *Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*
4. *Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legítimo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas*.*

⁷ Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

*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;*
(...)*.



2. El procedimiento de la duda razonable. Facultades de la Autoridad aduanera de los Países Miembros. El caso de las regalías.
3. La obligación de notificar la duda razonable por parte de la Administración de Aduanas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.

- 1.1. La SUNAT manifiesta que la obligación del pago de regalías no es relevante a fin de su adición al precio realmente pagado o por pagar, conforme se desprendería de la Opinión Consultiva 4.11 del Comité Técnico de Valoración en Aduana. Adicionalmente, señala que las regalías pagadas por Colgate Palmolive Perú S.A. se encuentran relacionadas con las mercancías que llevan la marca, conforme estaría previsto en el párrafo 1 literal c) del Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, la OMC), constituyendo en consecuencia una condición de la venta. Por su parte, Colgate Palmolive Perú S.A. afirma que el pago de las regalías no supone en modo alguno una condición de venta en los términos del párrafo 1 literal c) del referido Artículo, por cuanto el incumplimiento en el pago de las mismas no supone una condición suspensiva o resolutoria de los contratos de compra venta internacional suscritos. Por tal razón se abordará el tema de la *comunitarización* de la norma de la OMC en el ámbito de la valoración aduanera.
- 1.2. En el caso bajo estudio se analizará la aplicación de normas nacionales, internacionales expedidas en el marco de la 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 aduanera⁸.
- 1.3. 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".

⁸ 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.



- 1.4. Desarrollando un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, este Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional⁹.
- 1.5. Por lo expuesto, en el caso concreto, se 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.
- 1.6. 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, se 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.
- 1.7. Existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC al ser ésta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración aduanera. En consecuencia, las normas de la OMC son las que van a brindar los lineamientos a la Autoridad aduanera competente, de conformidad con los Artículos 1 y 22 de la Decisión 571.

⁹ 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.

6
A
[Handwritten signature]



- 1.8. 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 registrarán 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"¹⁰, en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario (Artículo 1).
- 1.9. 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 Aduanas¹¹ (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 materia¹², 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 recurso¹³.

¹⁰ Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, disponible en web: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf.

¹¹ Sitio web de la Organización Mundial de Aduanas (OMA): <http://www.wcoomd.org/>.

¹² Artículo 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹³ 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.



- 2.4. El primer método se conoce como el "principal", y los 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 transacción¹⁴.
- 2.5. El método de transacción opera sobre el valor declarado por el importador. Cuando la Administración tenga dudas en relación con el valor declarado, los datos o documentos presentados, deberá aplicar el procedimiento de la duda razonable determinado en los Artículos 17 de la Decisión 571 y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como sigue:
- 2.5.1. Solicitar al importador explicaciones, documentos y pruebas complementarias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.¹⁵ Para esto la autoridad aduanera le enviará una

¹⁴ 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".

¹⁵ **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;



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

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

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

- a) Que la inexactitud o la duda sea subsanada o aclarada. En este evento, la Administración admite el valor declarado.
- b) 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, la cual deberá ser 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

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".*

A
6

encuentran los controles previos¹⁶ y durante el despacho¹⁷, así como los posteriores¹⁸ a la importación (Artículos 14 y 15 de la Decisión 571¹⁹).

- 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,

¹⁶ El control previo es el ejercido por la Administración aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ **"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".

A
6



*Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho*²⁰.

- 2.8. Es muy importante tener en cuenta que las aduanas nacionales 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 OMC²¹.

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.²² En estos casos de incertidumbre la Autoridad Aduanera 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, 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

²⁰ Interpretación prejudicial Proceso 44-IP-2009, asunto: "Valor en aduana de mercancías", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1783 de 7 de diciembre de 2009.

²¹ 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, *Op. Cit.* p. 307.

²²

Handwritten signature and initials.



efectuar para realizar transacciones con los productos identificados o fabricados sobre la base de dichos derechos²³.

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, 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;*

(...)" (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,

²³

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

6
A
[Handwritten signature]



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, a saber:

- a) **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.²⁴ 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.).
- b) **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 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 indirectamente²⁵.

Es muy importante tener en cuenta que la condición de venta solo puede darse en la medida en la que quien la imponga sea el vendedor o una persona vinculada al mismo.²⁶ Este factor es

²⁴ Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

²⁵ Numeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

²⁶ En muchas ocasiones.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



relevante al analizar casos en donde el comprador paga un canon o un derecho de licencia a un tercero²⁷.

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 determinó que el pago de las licencias constituye una condición de venta²⁸.

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, se deberá determinar si las condiciones fácticas que rodean la importación de los productos objeto de valoración

²⁷ Numeral 2, Artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

²⁸ Existen otras opiniones consultivas en relación con las regalías: 4.1, 4.2, 4.9, 4.15, 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 Tribunal consultante.



aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye una condición de venta²⁹.

- c) **Que se basen en datos objetivos y cuantificables.** Los derechos deben ser claramente determinables.
- d) **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 lo manifestado en el presente acápite, al resolver el caso particular, el Tribunal consultante deberá verificar lo siguiente:

- a) 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 D.2.6. de la presente providencia.
- b) 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

²⁹ 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:

²⁹(...)

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
A
H

el valor de transacción de las mercancías importadas por Colgate-Palmolive.

Para lo anterior, deberá determinar 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).

3. La obligación de notificar la duda razonable por parte de la Administración de aduanas.

- 3.1. En virtud de que en el proceso interno se discute la obligación de notificar la duda razonable, es decir, que la Administración de aduanas, antes de adoptar una decisión definitiva, deba notificar sus motivos de duda al importador, quien, a su vez, debería disponer de un plazo razonable para responder, el Tribunal considera necesario referirse al presente tema.
- 3.2. La solicitud del Tribunal consultante, relativa a la interpretación del Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, "Valor en Aduana de las Mercancías Importadas" y de la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, debe absolverse en conformidad con lo establecido conjuntamente por el Artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y la Decisión 6.1 del Comité de Valoración. Por lo tanto, resulta necesario que el Tribunal proceda a realizar una interpretación sistemática de las citadas normas.
- 3.3. En primer lugar, cabe recordar que, la OMC es una organización internacional basada en normas multilaterales e impulsada por sus Miembros, es decir, todas las decisiones son adoptadas por los gobiernos Miembros y las normas son el resultado de las negociaciones entre estos³⁰. De esta manera, las Partes en el Acuerdo de Valoración convinieron en dictar la Decisión 6.1, que fue posteriormente expedida por el Comité Técnico de Valoración en Aduana, relativa a casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Por tal razón, es conveniente transcribir la norma comentada:

"El Comité de Valoración en Aduana"

³⁰ Organización Mundial del Comercio (OMC). "La OMC". Disponible en web: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm.





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

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

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

Decide lo siguiente:

1. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.
2. Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legítimo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas" (Subrayado por fuera del texto).
- 3.4. En consecuencia, las propias partes en el Acuerdo de Valoración establecieron que, en el procedimiento de duda razonable, "la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses



comerciales legítimos de los comerciantes". Adicionalmente, antes de adoptar una decisión definitiva respecto del valor declarado, la Administración de Aduanas **deberá notificar al importador los motivos** que tenga para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y necesariamente **deberá darle una oportunidad razonable para responder**.

- 3.5. De conformidad con lo señalado por la OMC, "el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a 'comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración'. (...) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder. También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva"³¹ (Subrayado por fuera del texto).
- 3.6. En un mundo interrelacionado y globalizado como el actual, el ordenamiento jurídico comunitario andino se encuentra en constante diálogo con el ordenamiento jurídico multilateral. Esta relación, se presenta fundamentalmente por la referencia expresa que la normativa comunitaria andina hace de la multilateral, mediante una remisión o reenvío, o a través de una *comunitarización* o incorporación de la norma multilateral³².
- 3.7. Si bien diversos Artículos de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina *comunitarizan* o incorporan disposiciones de la norma multilateral – como por ejemplo, el numeral 1 del Artículo 7 –, es preciso recordar que, el tercer párrafo del Artículo 9 de la Decisión 378 establecía que: "Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una

³¹ OMC. "Valoración en aduana: información técnica. Información técnica sobre la valoración en aduana". Disponible en web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm.

³² Véase, en este sentido, Proceso 117-IP-2010, Interpretación Prejudicial de 12 de mayo de 2011.

A
E



vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran".

- 3.8. A este respecto, y para efectos de una interpretación sistemática, teleológica e histórica – esta última en virtud del Artículo transcrito precedentemente – resulta oportuno citar lo enseñado por el Manual de Valoración Aduanera:

"Es en el momento posterior al despacho donde resulta sensato, que una administración aduanera que tenga dudas sobre cualquier aspecto de la valoración, lo comunique por escrito al importador para que presente justificaciones o explicaciones adicionales, otorgándole plazos razonables para contestar, considerando que es él quien tiene la carga de la prueba³³.

A estos efectos, la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana y el Estudio de caso 13.1 que ilustra la aplicación de esta Decisión, muestran el tratamiento que le debe dar la Aduana a las dudas que tenga sobre el valor declarado o sobre los documentos justificativos. En desarrollo de estos preceptos, el artículo 17 de la Decisión 571 reglamentado por el artículo 51 del Reglamento Comunitario, establece el procedimiento correcto para que la Aduana pueda resolver las dudas de manera razonable sin lugar a la arbitrariedad administrativa"³⁴ (Subrayado por fuera del texto).

- 3.9. En consecuencia, es preciso desarrollar lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone que:

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

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

³³ Artículo 18 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina 571.

³⁴ Secretaría General de la Comunidad Andina. "Valoración Aduanera". Proyecto de Cooperación UE-CAN, Asistencia Relativa al Comercio I, Bellido Ediciones, Lima, julio 2007, p. 293. Disponible en web: http://www.comunidadandina.org/Upload/20116520610libro_atrc_valoracion.pdf.

A
G
M



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" (Subrayado por fuera del texto).

- 3.10. Adicionalmente, el Artículo 51 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, desarrolla la citada norma, por lo tanto, es conveniente transcribir a continuación dicho artículo:

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

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

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

6
HUM

para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

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

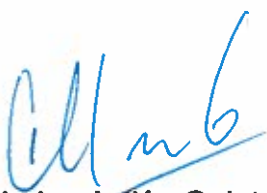
2. *Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera o no sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga" (Subrayado por fuera del texto).*
- 3.11. En consecuencia, la normativa comunitaria andina se conforma con lo dispuesto por la normativa de la OMC, previamente comentada, en el sentido de que, cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma, esta deberá requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos.
- 3.12. Adicionalmente, la norma andina dispone que, de persistir la duda razonable, la Administración de Aduanas podrá proceder a aplicar los métodos secundarios de valoración. Sin embargo, antes de ello, la Administración de Aduanas deberá, imperativamente, comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y deberá darle un plazo razonable para responder.
- 3.13. En consecuencia, la normativa andina establece una obligación para la Administración de Aduanas que la normativa de la OMC, cual es que la notificación de la duda razonable deberá realizarse por escrito y no únicamente cuando "le fuera solicitado". Sin duda, el espíritu de la norma se conforma con lo dispuesto por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración, en el sentido de aplicar el principio relativo a que "la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes" en el procedimiento de la duda razonable.

A
6
WHR

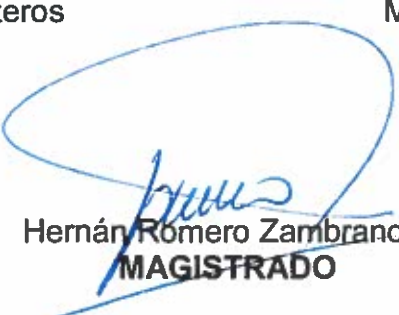
- 3.14. Por lo anterior, es preciso complementar o armonizar lo contenido en el articulado de la Decisión 571 con las demás normas comunitarias andinas desarrolladas en este segundo acápite y con la normativa de la OMC inicialmente expuesta, las cuales forman un conjunto coherente.
- 3.15. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá comprobar si, luego de apreciar las pruebas presentadas por el importador o comprador de la mercancía y por la SUNAT, efectivamente se siguió el procedimiento establecido, tanto por la normativa comunitaria andina como por la OMC. En ese sentido, el consultante deberá verificar si se aplicó correctamente el método del Valor de Transacción o si, por el contrario, existieron dudas "respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración", debiendo proceder –la Administración aduanera– en tal caso a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable al importador o comprador para su subsanación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 8210-0014, 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
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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****AD ANDINA**

Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 376-IP-2015

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

Expediente interno del Consultante: 2008-00416

Referencia: Marcas **ALDO SPIRIT** y **ALDO** (mixtas)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 2517, recibido el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00416; 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: ALDO GROUP INTERNATIONAL

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

Terceros Interesados: SILVANO ALDO SICILIA GUZZO
ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES
INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN
S.A.

A
6
mm

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 22 de junio de 2006, **ALDO GROUP INTERNATIONAL** solicitó el registro de la marca **ALDO SPIRIT** (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: *"equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano, bolsos, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para tarjeta de crédito"* (Expediente N° 06 60607).



- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, **SILVANO ALDO SICILIA** y las Sociedades **ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESTORES** e **INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A.**, presentaron, respectivamente, oposiciones argumentando riesgo de confusión con sus signos distintivos¹:

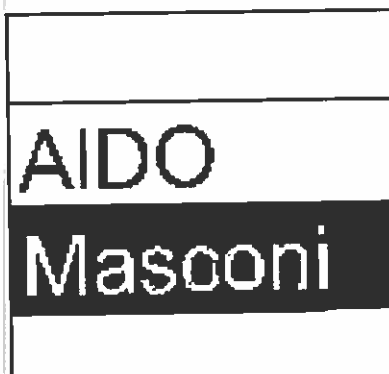
- 2.2.1. **SILVANO ALDO SICILIA**. Marca mixta **ALDO**, registrada en Colombia bajo el Certificado 292168, para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: *"Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería"*.



- 2.2.2. **ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESTORES**. Marca mixta **AIDO MASCONI**, registrada en Colombia bajo el Certificado

¹ NOEL ANCHISLAVASKY también presentó oposición, pero desistió de la misma mediante escrito radicado el 4 de julio de 2007.

375745, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños".



- 2.2.3. **INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A.** Nombre comercial denominativo **ESPRIT** para diferenciar actividades mercantiles relacionadas con la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.3. El 26 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 18533, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado. Contra dicho acto administrativo **SILVANO ALDO SICILIA** interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
- 2.4. El 19 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 29792, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.
- 2.5. El 30 de mayo de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 17899, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el acto administrativo impugnado: i) declaró infundadas las oposiciones presentadas por **ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESTORES e INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A.**, ii) declaró fundada la oposición presentada por **SILVANO ALDO SICILIA** y (iii) negó el registro solicitado.
- 2.6. **ALDO GROUP INTERNATIONAL** interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 2.7. El 4 de agosto de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 2517 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



3. Argumentos de la demanda interpuesta por ALDO GROUP INTERNATIONAL

3.1. Alegó que los signos en conflicto no son confundibles porque tienen notables diferencias; además, manifestó que es titular de la marca **ALDO PANETTI** (clase 18) y, por lo tanto, al encontrarse dicho signo coexistiendo con la marca registrada no tendría por qué impedírsele el registro.

3.2. Sostuvo que los signos en conflicto amparan productos diferentes.

4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1. En resumen, expuso que los signos en conflicto son confundibles, que su elemento predominante es el denominativo, y además amparan productos conexos competitivamente.

5. Argumentos de los Terceros Interesados

5.1. **ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES**, intervino a través de **curador ad litem** para manifestar que se atiene a lo que en derecho decida el Consejo de Estado en su providencia, mientras que los Terceros **SILVANO ALDO SICILIA** e **INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A.**, guardaron silencio.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar únicamente éste, ya que el primero en mención no es directamente aplicable para resolver la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio.
2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
3. Improcedencia del análisis de conexión competitiva.



D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio.

- 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos **ALDO SPIRIT** y **ALDO** son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal:

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

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

- 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

- 1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

- 1.4. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo



cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.6. Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.6.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.6.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.6.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.6.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**²:
 - 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
 - 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el

2

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 dentro del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009.



consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

- 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
- 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, siendo variable su percepción según la categoría de bienes o productos.
- 1.8. Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.9. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor y considerados los productos amparados con los signos mixtos **ALDO SPIRIT** y **ALDO**.
2. **Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta**
 - 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
 - 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.



2.3. En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas³ para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.
- **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos**, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.3.3.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3.3. **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del**

³ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.



consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros⁴:

2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que

⁴ Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.



conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

- 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, el Juez Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos en conflicto **ALDO SPIRIT** y **ALDO**, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

3. Improcedencia del análisis de conexión competitiva

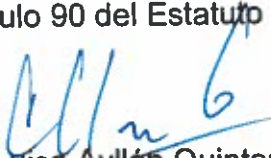
- 3.1. El signo **ALDO SPIRIT** (mixta) solicitado para registro ampara los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: *“equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano, bolsos, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para tarjeta de crédito”*
- 3.2. El signo opositor⁵ ampara los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”*.
- 3.3. Si bien en el proceso interno **ALDO GROUP INTERNATIONAL** argumentó que los productos que amparan los signos en conflicto no son confundibles porque tienen notables diferencias, no obstante el Tribunal encuentra que no es necesario el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, por cuanto lo cierto es, de acuerdo con la información consignada en el expediente administrativo, que ambos signos figuran registrados para identificar un mismo grupo de productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso **productos de la Clase 18**, razón por la cual resulta innecesario el análisis de conexión competitiva, pues el hecho de identificar el registro de ambas marcas a un mismo producto de la misma clase, excluye el análisis en mención aunque una de las partes alegue que se ha especializado en otro para el cual también solicitó el registro.

⁵ Si bien se presentaron oposiciones en relación con otros signos distintivos, la litis en la etapa judicial se trabó únicamente en relación con el conflicto entre los signos mixtos **ALDO SPIRIT** (Clase 18) y **ALDO** (Clase 18).



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 **2008-00416**, 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
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifiquese 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.