



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 38-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (Perú) Expediente interno del Consultante: 15477-2014 Referencia: Fundamentación de la Duda Razonable .....	2
PROCESO 64-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante : 2010-00218 Referencia: Marcas involucradas LICETTE (mixta) y LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) .....	35
PROCESO 68-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00301 Referencia: Marca involucrada CHICAGO (mixta) .....	54



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 5 de septiembre de 2016

**Proceso:** 38-IP-2016

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (Perú)

**Expediente interno del Consultante:** 15477-2014

**Referencia:** Fundamentación de la Duda Razonable

**Magistrada Ponente:** Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

### VISTOS

El Oficio 009-2015-SCS-CS recibido el 27 de enero de 2016, 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 de los Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 49 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso interno N° 15477-2014.

El Auto de 26 de agosto de 2016, 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

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner, including a large bracket-like shape and several illegible signatures.



**Demandados:** Tribunal Fiscal (República del Perú)  
Import Export Gold Sun S.A.C.

## 2. Hechos relevantes

- 2.1. Mediante Declaración Única de Aduanas (DUA) 118-2004-10-038552, numerada el 2 de abril de 2004, bajo modalidad de Despacho Normal, seleccionada a Canal Naranja y posteriormente programada a reconocimiento físico, presentada por la Agencia de Aduana Jaime Ramírez MC Cubbin S.R.LTDA. en representación de su comitente Import y Export Gold Sun S.A.C., solicitó a consumo en 1 serie, 462 bultos conteniendo Correctores D’Roma 603, según Factura Comercial S2004018 de 5 de marzo de 2004, Conocimiento de Embarque SUDUN00342465378 y Manifiesto de Carga 118-2004-668, declarando como Valor FOB la suma de US\$ 16170.00, liquidándose los tributos por la suma de US\$ 5925, siendo pagados en el Banco Financiero del Perú el 5 de abril de 2004.
- 2.2. El 13 de abril de 2004, mediante Notificación de Valor OMC 1519-2004, la División de Importaciones de la Aduana Marítima del Callao comunicó a Import y Export Gold S.A.C. la existencia de Duda Razonable respecto del valor FOB declarado en el DUA 118-2004-10-038552.
- 2.3. El 14 de abril de 2004, la Aduana Marítima del Callao de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) emitió la Orden de Depósito de Garantía OMC 118-2004-00573, decidiendo el depósito de US\$ 5911.00 por concepto de aranceles *ad valorem*, impuesto general a las ventas (IGV), impuesto de promoción municipal (IPM) e intereses, el mismo que fue pagado el 14 de abril de 2004.
- 2.4. El 5 de septiembre de 2004, mediante Informe sobre Verificación del Valor Declarado 2008-00431, la Aduana Marítima del Callao confirmó la Duda Razonable, al rechazar la aplicación del primer y segundo método de valoración y proceder a efectuar el ajuste del valor en aplicación del tercer método (valor de transacción de mercancías similares), y utilizar al efecto como referencia el valor consignado en la DUA 118-2004-10-036638, generando la Liquidación de Cobranza 118-2008-191926.
- 2.5. El 5 de septiembre de 2008, la División de Importaciones de la Aduana Marítima del Callao de la SUNAT confirmó la Duda Razonable, emitiéndose el Informe sobre Verificación del Valor Declarado 2008-000431 y la Liquidación de Cobranza 118-2008-191926, ascendente a US\$ 5826.00 por los tributos diferenciales, al no encontrarse referencias



en el Sistema de Verificación de Precios SIVEP para la aplicación del segundo método.

- 2.6. El 13 de octubre de 2008, Import y Export Gold Sun S.A.C. solicitó la prescripción<sup>1</sup> de la deuda contenida en la Liquidación de Cobranza 118-2008-191926 del 5 de septiembre de 2008, señalando que la DUA 118-2004-10-038552 fue remunerada el 2 de abril de 2004, por lo que conforme al Artículo 21 de la Ley General de Aduanas – Decreto Legislativo 809 y al Artículo 22 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 121-96-EF, la acción de la Administración aduanera para determinar la deuda tributario aduanera, así como para cobrar tributos prescribió el 3 de abril de 2008; por lo tanto, el Informe sobre Verificación del Valor Declarado 2008-000431 y la Liquidación de Cobranza 118-2008-191926 de 5 de septiembre de 2008 se encontrarían prescritos.
- 2.7. El 17 de noviembre de 2008, mediante Notificación 118-3D1320-2008-003747, se calificó al expediente correspondiente a la citada solicitud como uno de reclamación, y se otorgó un plazo de 15 días hábiles a fin de que el recurrente subsane los requisitos de admisibilidad observados, los mismo que fueron subsanados el 17 de diciembre de 2008.
- 2.8. El 29 de mayo de 2009, mediante Informe 923-2009-SUNAT/3D1320, el Departamento de Controversias de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao declaró infundada la reclamación interpuesta por Import y Export Gold Sun S.A.C. el 13 de octubre de 2008, al considerar que el plazo para la determinación y el cobro de la deuda tributaria correspondiente a la DUA 118-2004-10-038552 se inició el 1 de enero de 2005 y no el 3 de abril de 2004 como alegó el recurrente, por cuanto el plazo debe computarse a partir del 1 enero del año siguiente de numerada la DUA; y dispuso el cobro de la Liquidación de Cobranza 118-2008-191926, ascendente a 5826.00, más los intereses que correspondan, con la ejecución de la Orden de Depósito de Garantía OMC 118-2004-00573.
- 2.9. El 23 de julio de 2009, mediante Resolución Directorial 118 3D1000/2009-000171, la Aduana Marítima del Callao de la SUNAT declaró infundada la reclamación interpuesta por Import y Export Gold Sun S.A.C. el 13 de octubre de 2008, al considerar que el plazo para la determinación y el cobro de la deuda tributaria correspondiente a la DUA 118-2004-10-038552 se inició el 1 de enero de 2005 y no el 3 de abril de 2004 como alegó el recurrente, por cuanto el plazo debe computarse a partir del 1 enero del año siguiente de numerada la DUA.

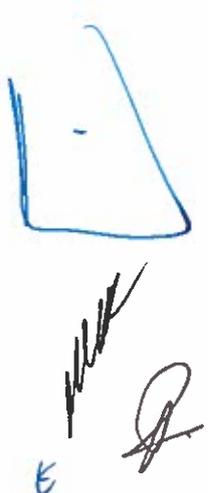
<sup>1</sup> A la referida solicitud se le asignó el Expediente administrativo 118-00114-2008-063128-7.

- 2.10. El 26 de mayo de 2010, mediante Resolución RTF 5546-A-2010, el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución Directorial 118-3D1000/2009-000171 de 23 de julio de 2009, al considerar que el ajuste de valor efectuado no se encuentra arreglado a ley, al no haber señalado como fundamento para descartar el primer método de valoración (valor de transacción de mercancías importadas) que no se hayan cumplido las condiciones previstas en el Artículo 4 del Decreto Supremo 186-99-EF, sino únicamente en la existencia de precios de mercancías idénticas y similares mayores a la declarada encontradas en el Sistema de Verificación de Precios (SIVEP).
- 2.11. El 9 de septiembre de 2010, la SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal RTF 5546-A-2010.
- 2.12. El 17 de octubre de 2013, mediante Resolución 9, el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con sub especialidad en Temas Tributarios, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por la SUNAT.
- 2.13. El 30 de octubre de 2013, la SUNAT interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 17 de octubre de 2013.
- 2.14. El 10 de julio de 2014, la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado confirmó la sentencia emitida mediante Resolución 9 de 17 de octubre de 2013.
- 2.15. El 5 de septiembre de 2014, la SUNAT presentó recurso de casación en contra de la sentencia de 10 de julio de 2014.
- 2.16. Mediante resolución de 8 de septiembre 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 a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 49 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos de la demanda

La SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa manifestando fundamentalmente lo siguiente:

- 3.1. La Administración aduanera estableció Duda Razonable respecto a los valores declarados por la empresa codemandada Import y Export Gold Sun S.A.C., en la DUA 118-2004-10-038552, basándose en las referencias del Sistema de Precios, tal como se puede constatar en la Notificación de Valor OMC 1519-2004 de 13 de abril de 2004.





- 3.2. La Administración aduanera ha fundamentado el Ajuste de Valor declarado de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) el Artículo 13 del Decreto Supremo 186-99-EF (Normas que establecen la evaluación de la Condición de Similitud de las Mercancías consideradas como indicadores de Precios de Referencia).
- 3.3. El Acuerdo sobre Valoración de la OMC regula expresamente la facultad del Control Aduanero que poseen las Administraciones aduaneras de los Países Suscriptores conforme a lo establecido en el Artículo 17 y el numeral 6 del referido Tratado; considerando los alcances señalados en el Informe de Determinación del Valor 118-2008-431, el indicador de los precios adoptados por la Administración aduanera fue el adecuado; por lo tanto, la Administración actuó en plena conformidad con sus atribuciones y facultades, atribuidas en virtud del Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Reglamento Comunitario de la Decisión 571.

#### 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 expresando lo siguiente:
- a) Para la Administración aduanera, el hecho que el importador no le proporcione la información y documentación referida a las mercancías idénticas o similares a la importada o que la eventualmente presentada no le permita constatar objetivamente que se hayan cumplido adecuadamente las reglas de valoración, acarrea que confirme la Duda Razonable, lo cual implicaría el inminente descarte del primer método de valoración, debiendo indicarse expresamente los motivos de tal decisión.
- b) El Tribunal Fiscal considera que no es suficiente con que el importador no proporcione a la Administración aduanera la información o documentación solicitada para que, ante la falta de respuesta o frente a una respuesta incompleta, la Administración confirme la Duda Razonable y descarte el primer método de valoración sustentándose únicamente en valores referenciales de mercancías idénticas o similares; por cuanto tiene que fundamentar su decisión de manera objetiva en la falta de alguno o algunos elementos de la definición, de los requisitos o de las circunstancias exigidas por el primer método de valoración.
- c) El criterio del Tribunal Fiscal se adhiere a la lógica jurídica argumentativa por la que no es coherente, ni mucho menos



conforme a derecho, que la renuencia del importador a facilitar información referida al tercer método pueda llevar a la Administración a la errada conclusión de que no corresponde aplicar el primer método por la supuesta confirmación de la Duda Razonable.

- d) La Administración pretende infructuosamente maquillar el hecho que no cumplió fielmente el procedimiento de la Duda Razonable, ya que cuando la Administración requiere información con la finalidad de establecer la correcta aplicación de los métodos de valoración por construir un indicador de riesgo, solicita información relacionada con la aplicación del segundo y tercer método sin haber respetado el debido procedimiento para descartar la aplicación del primer método.
- e) La Administración aduanera comunicó la inaplicación del primer método de Valorización, pero no fundamenta la confirmación de la Duda Razonable, lo que indirectamente deja en estado de indefensión al importador, lo cual evidencia la flagrante trasgresión de la Administración en detrimento del importador, vulnerando el debido procedimiento y la debida motivación.

4.2. Import y Export Gold Sun S.A.C. presentó contestación a la demanda manifestando que:

- a) El 15 de abril de 2004, basándose en referencias del Sistema de Verificación de Precios (SIVEP), la Administración aduanera emitió la Notificación Valor OMC 1519-2004, confirmando la Duda Razonable establecida en el Informe de Verificación del Valor Declarado 2008-000431, rechazando el primer y segundo método; sin embargo, en ninguna parte del mismo se indica cuál o cuáles son los elementos de la definición, de los requisitos o circunstancias exigidas por el primer método de valoración que no se pueden verificar.
- b) La Administración aduanera fundamenta el ajuste de valor al amparo del Artículo 13 incisos a) y b) del Decreto Supremo 186-99-EF, por ello es pertinente resaltar que el Artículo en mención está referido a la aplicación del segundo y tercer método de valoración, métodos que no son de aplicación en observancia a lo dispuesto en la propia norma citada por la demandante. Asimismo, la Administración aduanera interpreta erróneamente la fundamentación requerida para descartar el primer método de valoración, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.



- c) La Administración aduanera recoge parcialmente el texto del Artículo 11 del Decreto Supremo 186-99-EF, ignorando lo dispuesto en el cuarto párrafo de ese mismo Artículo, el cual señala: "(...) una vez determinado el valor, SUNAT notificará al importador, indicando los motivos que tuvo para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y para haber rechazado el 1er método de valoración"; es decir, que la aplicación del Artículo 13 de la referida norma no operaría en la medida que no se había fundamentado el rechazo del primer método.
- d) La Administración aduanera debe aplicar obligatoriamente, para la determinación del valor en aduanas, de forma sucesiva y excluyente los métodos de valoración; es decir, el descarte de los primeros dará lugar a la aplicación de los siguiente, pero deberá sustentarse adecuadamente el motivo del descarte de cada método.

## 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia

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

- 5.1. Para la determinación de las mercancías idénticas o similares en la aplicación del segundo o tercer método de valoración debe tomarse como referencias aquellas acordes a los parámetros establecidos por las normas nacionales e internacionales aplicables en el Perú y, en el presente caso, si la Administración aduanera toma como referencia los valores referenciales mayores de mercancías similares a la importada en virtud de la cual emitió la Notificación del Valor OMC 1519-2004 y la Orden de Depósito en Garantía 118-2004-000573, sobre la DUA 118-2004-10-038552-10-2-00, está en obligación de: (1) cumplir con los parámetros establecidos en la ley; y, (2) cumplir con emitir sus resoluciones teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 en su inciso 1.2, esto es, señalar los fundamentos por los cuales se llegó a determinar que la DUA usada de referencia era la indicada.
- 5.2. Sin embargo, en la Resolución Directorial 118 3D1000/2009-000171, la Administración aduanera se limita a señalar lo siguiente: "(...) *determinándose el valor en aplicación del Tercer Método – Mercancías Similares utilizando como referencia la DUA 118-2004-10-036638, al no encontrarse referencias en el Sistema de Verificación de Precios – SIVEP, para la aplicación del segundo método (...)*" ante ello, se evidencia una falta de motivación en su decisión que vulnera el principio al debido proceso administrativo.

- 5.3. La Resolución Directorial y el Informe sobre Verificación del Valor Declarado, se aprecia que efectivamente y conforme lo sostiene el Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria, al utilizar el tercer método de valoración, lo realiza sin tener en cuenta a cabalidad lo establecido en el Artículo 3 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, numeral 1.a): *"Si el valor en aduana de las mercancías no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (...)"*. En el presente caso, se descarta la aplicación del primer y segundo método señalando que se debe a que el importador no aportó la documentación respectiva, así como otros valores de referencia; ante ello, se evidencia que la Administración dejó de lado el Principio Administrativo de la Verdad Material, situación que no ha sido cumplida por la Administración, debido a que, en principio, no ha sustentado el porqué de la aplicación del valor de referencia en forma debida, señalando si esta era la más indicada realizando una comparación con otras, o si es que se tomó en cuenta porque no existían otras aplicables al caso; tampoco realizó el análisis respectivo acreditando fehacientemente que la aplicación de la referencia era la más razonable para el caso concreto, limitándose a señalar, como se ha indicado, que: *"(...) al no encontrarse referencias en el Sistema de Verificación de Precios – SIVEP, para la aplicación del segundo método (...)"*.
- 5.4. En consecuencia, del análisis desarrollado se concluye que lo resuelto por el Tribunal Fiscal se encuentra enmarcado dentro de lo que disponen las normas aduaneras aplicables en el presente caso; por lo tanto, no resulta amparable la pretensión principal sobre nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal RTF 5546-A-2010, al no haber incurrido en causal de nulidad establecida en el Artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y verificando además que dicho acto administrativo cumple con todos los requisitos de validez establecidos en el Artículo 3 de la citada normativa. En aplicación a lo dispuesto en el Artículo 87 del Código Procesal Civil, al no ser amparada la pretensión principal, la accesoria corre la misma suerte.

## 6. Argumentos del recurso de apelación

La SUNAT presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

- 6.1. En el presente caso, los valores de referencia utilizados no han sido tomados de manera arbitraria, sino que lo han sido siguiendo las pautas pre establecidas en el Procedimiento Específico INTA-PE.01.10ª, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas – RSNA 38-2010-SUNAT-A. Dicha norma legal regula el procedimiento de la Duda Razonable y la determinación de los valores que se utilizan como referencia en casos como el que es materia de autos.



- 6.2. Todas las actuaciones administrativas en el presente caso encuentran sustento normativo; además de las normas supranacionales desarrolladas en el escrito de demanda, así como en normas nacionales específicas, no existiendo posibilidad de exigir mayores razones o justificaciones, sino simplemente el cumplimiento de la normatividad pertinente.
- 6.3. El inicio del Procedimiento de investigación del Valor Declarado correspondiente a la DUA 118-2004-10-038552 generó la Notificación del Valor OMC 1519-2004, en la cual se consigna el indicador de precios con un Valor FOB unitario de US\$ 72.90, dado que el precio declarado es significativamente muy inferior, correspondiente a un Valor FOB unitario de US\$ 35.00, es decir, una diferencia entre valores de más del 50%.
- 6.4. El indicador de precios adoptado por la Administración aduanera es adecuado, conforme, pertinente y legalmente viable a efectos de verificar, determinar y sustituir el valor en aduana declarado. En ese sentido, el Tribunal Fiscal pretende desconocer la definición de "Indicador de Precios", que según el inciso e) del Artículo 1 del Reglamento Nacional para la Valoración de las mercancías según el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, denomina así a los valores de mercancías utilizados por el personal de Aduanas como indicador de riesgo para verificar el valor declarado y, de ser el caso, generar Duda Razonable y determinar el valor en Aduana de conformidad con las normas del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
- 6.5. La Administración aduanera está actuando en plena conformidad con las atribuciones y facultades que le corresponden conforme a ley. En efecto, el Acuerdo sobre Valoración de la OMC regula expresamente la facultad de Control Aduanero del Valor que poseen las Administraciones aduaneras de los países suscriptores conforme a lo establecido en el Artículo 17 y el numeral 6) del Anexo III de este Tratado, siendo esta la misma razón que sustenta la existencia y aplicación del Bloque de Legalidad conformado por todas aquellas normas de valoración aduanera que establecen expresamente los parámetros y lineamientos que materializan esta facultad de Control de las Administraciones aduaneras, incluyendo entre estas a la peruana.

## 7. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda instancia confirmó la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, al considerar lo siguiente:

- 7.1. Si la Duda Razonable, en el presente caso, se sustentó en que la declaración de valor y la documentación presentada por el importador no son suficientes para satisfacer a la Autoridad aduanera, a efectos de

poder establecer "el valor real de transacción" y, por lo tanto, existan motivos para dudar del valor declarado por el importador; correspondía en el presente caso, que la Administración precise al administrado cuáles fueron los elementos de la definición, los requisitos, hechos o evidencias que, siendo exigibles para la valoración de las mercancías mediante el primer método de valoración, que no pudo verificar, debido a que la falta de respuesta del administrado o una respuesta incompleta no autoriza de manera automática a la Administración a confirmar la Duda Razonable y descartar el primer método de valoración, sino que la misma debió fundamentar de manera objetiva su decisión.

- 7.2. Concordante con lo anterior, en el caso sub materia, no se evidencia en autos que la Notificación del Valor OMC 1519-2004 de 13 de abril de 2004 cumpla con especificar los motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por el administrado; la misma que se limitó a notificar la existencia de una Duda Razonable sin sustentar la misma en la inexistencia de requisitos o circunstancias exigidas por el primer método de valoración, sino que la fundamenta en la existencia de indicadores de precios de mercancías idénticas y similares encontradas en el Sistema de Verificación de Precios (SIVEP).
- 7.3. En ese sentido, la Administración aduanera no cumplió con otorgarle al administrado la oportunidad de poder realizar los descargos, debido a que no le fueron comunicados en su oportunidad (Notificación del Valor OMC 1519-2004 de 13 de abril de 2004), los fundamentos objetivos: elementos de la definición, los requisitos, hechos o evidencias que, siendo exigibles para la valoración de las mercancías mediante el primer método, no hubieran sido presentados por el administrado y, por tanto, generaron la Duda Razonable y el inicio del respectivo procedimiento.
- 7.4. Siempre que la Administración aduanera verifique la imposibilidad de realizar la definición de los elementos configuradores del primer método de valoración (argumento utilizado en el presente caso por la Administración), ante la existencia de una Duda Razonable y en tanto dicha constatación se realice objetivamente, corresponde que la Administración confirme la Duda Razonable, lo cual implica necesariamente que se descarte el primer método de valoración para determinar el valor en aduana de la mercancía, debiendo indicarse expresamente los motivos de tal decisión, situación que no se ha verificado en el presente caso y, por lo demás, el Informe de Verificación del Valor Declarado 2008-00431 señala como causas del descarte del primer método argumentos que no resultan válidos para sustentar la inaplicación del primer método de valoración.

## 8. Argumentos del recurso de casación

La SUNAT interpuso recurso de casación manifestando lo siguiente:

- 8.1. En el presente caso, la sentencia de mérito adolece de una debida motivación, valoración de pruebas y errónea subsunción de normas a los hechos acaecidos en el presente proceso, al confirmar la sentencia de primera instancia bajo los argumentos contenidos en los numerales 2.2.4 y 2.3.a) de los considerandos de la sentencia impugnada. Dichos considerandos se encuentran indebidamente e insuficientemente motivados, por cuanto el Colegiado Superior ha omitido por ejemplo la cita y consideración de las normas supranacionales y regionales aplicables al presente caso, como son la Decisión 571 y la Resolución 846 emitidas por la CAN, las cuales de igual forma desarrollan el Procedimiento de Duda Razonable, hecho a partir del cual se deduce que no debería aplicarse única y exclusivamente las normas citadas por el Colegiado.
- 8.2. En el presente caso, la demandada, ejerciendo su derecho a la defensa, tuvo la oportunidad de presentar toda la documentación necesaria para desvirtuar la Duda Razonable invocada por la Administración aduanera. No obstante, no presentó documentación que acredite el precio realmente pagado o por pagar y, en consecuencia, la Duda Razonable nunca fue desvirtuada, teniendo en cuenta que la carga de la prueba incumbe al importador.
- 8.3. En el presente caso, el Colegiado Superior asume como una obligación de la Autoridad aduanera el comunicar al administrado cuál o cuáles fueron los requisitos incumplidos por su Agente de Aduana, es decir, traslada las obligaciones del despachador a la SUNAT, hecho que carece de fundamento legal. Es posible apreciar que el Colegiado superior restringe la facultad de fiscalización de la Autoridad aduanera, al pretender imponer una exigencia no prevista en norma nacional o internacional alguna que regule el tema de la valoración aduanera.
- 8.4. La Sala Superior, en caso hubiera tomado en consideración y aplicado lo normado en el Artículo 49 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, claramente hubiera llegado a la conclusión que los factores de riesgo tales como: precio ostensible y sensiblemente menor al de otra mercancía similar importada del mismo país de origen, datos de la factura inexactos, así como también la inexactitud en el llenado de las casillas de la DUA y, en este entendimiento, hubiera prescindido del requerimiento formulado en el considerando 2.3.a).
- 8.5. La correcta aplicación de lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Supremo 186-99-EF hubiera llevado a determinar al Colegiado Superior que efectivamente la Autoridad aduanera cumplió con todos y cada uno de los pasos establecidos para el Procedimiento de Duda Razonable, en tanto cumplió con notificar específicamente la incidencia detectada (precio sensiblemente menor al de mercancías idénticas registrado en el



SIVPEP), así como valorar conjuntamente toda la documentación presentada por el importador, documentación que no acreditaba objetivamente el precio realmente pagado o por pagar.

## B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 49 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del "Artículo 49" de la Decisión 571 por ser inexistente. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los demás artículos citados<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

### **"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 necesarias, 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."*

### **"Artículo 16.- Obligación de suministrar información.**

*Cualquier persona directa o indirectamente relacionada con las operaciones de importación de las mercancías de que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las mismas mercancías, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración en aduana de las mercancías y la declaración del valor, a quien la autoridad aduanera le haya solicitado información o pruebas a efectos de la valoración aduanera, tendrá la obligación de suministrarlas oportunamente, en la forma y en los términos que se establezcan en la legislación nacional."*

### **"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."*

### **"Artículo 18.- Carga de la prueba.**

2. De oficio, se interpretará la Decisión 6.1<sup>3</sup> del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, por resultar pertinente, en virtud de su comunitarización, para la resolución de la controversia discutida ante el Tribunal consultante, tratada a propósito del Tema 2 de la presente interpretación prejudicial.

---

*En la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía.*

*Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre."*

- <sup>3</sup> Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC. -

*"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".*

3. De oficio, se interpretarán los Artículos 49 y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, Reglamento

<sup>4</sup> Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

**"Artículo 49. Factores de riesgo.**

*Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros:*

- a) Precios ostensiblemente bajos.
- b) Pagos indirectos.
- c) Vinculación entre el comprador y el vendedor.
- d) Prestaciones, de manera especial las relativas a bienes intangibles o servicios.
- e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento.
- f) Inexactitud en la declaración de los gastos inherentes a la venta y a la entrega de las mercancías.
- g) Facturas presumiblemente falsas o inexactas.
- h) Doble facturación.
- i) Falta de correspondencia entre la declaración de aduana y la del valor y de éstas frente a los respectivos documentos soporte.
- j) Inexactitud en el llenado de las casillas de la Declaración Andina del Valor.
- k) Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías.
- l) Valores declarados para una mercancía importada al Territorio Aduanero Comunitario, sensiblemente menores al de otra mercancía idéntica o similar importada del mismo país de origen.
- m) Valores declarados para mercancías provenientes de zona franca o zona aduanera especial, iguales o menores al valor de ingreso a dichas zonas de las mismas mercancías o de otra idéntica o similar del mismo país de origen.
- n) Valores declarados para una mercancía importada al Territorio Aduanero Comunitario, sensiblemente menores al de otra mercancía idéntica o similar importada en otro país, desde un mismo país de origen.
- o) Mercancías provenientes de zona franca o zona aduanera especial.
- p) Niveles anormales de descuento.
- q) Tipo de Mercancía.
- r) País de origen o procedencia.

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

**"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



Comunitario de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto su interpretación es necesaria para un adecuado desarrollo lo relacionado al procedimiento de la duda razonable.

### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.
2. El procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad aduanera. La fundamentación de la Duda Razonable. La carga de la prueba.

### D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. En el presente caso, la SUNAT discute la debida aplicación de la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima. 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

---

*documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.*

- b) *Si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.*
- c) *Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*

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

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

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 aduanera<sup>5</sup>.

- 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".
- 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 internacional<sup>6</sup>.
- 1.5. Por lo expuesto, en el caso concreto, se debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y solo aplicar estas 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003, Sentencia de 14 de abril de 2005, Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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 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 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 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 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 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 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 21 de 15 de julio de 1987; entre otras.





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<sup>7</sup>-OMC al ser esta 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<sup>8</sup>.
- 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 regirán por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994"<sup>9</sup> (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 OMC, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas<sup>10</sup> (Artículo 22).
2. **El procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad aduanera. La fundamentación de la Duda Razonable. La carga de la prueba**
  - 2.1. Teniendo en cuenta que se discute si en el procedimiento administrativo interno se llevó a cabo correctamente el procedimiento de Duda Razonable, se abordará el tema propuesto. Para esto se desarrollarán los siguientes aspectos: (i) El procedimiento de Duda Razonable; (ii) Las facultades de la Autoridad aduanera; (iii) La fundamentación de la Duda Razonable; y, (iv) La carga de la prueba.
  - 2.2. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo

<sup>7</sup> Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1995.

<sup>8</sup> Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 84-IP-2014 de 1 de octubre de 2014, apartado 68.

<sup>9</sup> 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](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf).

<sup>10</sup> Sitio web de la Organización Mundial de Aduanas (OMA): <http://www.wcoomd.org/>.

con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC y la normativa comunitaria sobre la materia<sup>11</sup>, son 6 (seis): (i) valor de transacción de las mercancías importadas; (ii) valor de transacción de mercancías idénticas; (iii) valor de transacción de mercancías similares; (iv) valor deductivo; (v) valor reconstruido; y, (vi) último recurso<sup>12</sup>.

2.3. El primer método se conoce como el "principal", y lo cinco restantes como los "secundarios. Esto es así porque el primero pretende determinar el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas (valor de transacción), mientras que los restantes consagran otros parámetros de manera subsidiaria, es decir, se aplican en su orden ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción<sup>13</sup>.

2.4. 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:<sup>14</sup>

2.4.1. 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<sup>15</sup>. Para esto la Autoridad aduanera le enviará una

<sup>11</sup> Artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>12</sup> Véase, respecto a cada uno de los métodos, la interpretación prejudicial de 26 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 51-IP-2012.

<sup>13</sup> 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 de 2007, p. 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".

<sup>14</sup> Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 180-IP-2015 y 369-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pp. 16-17.

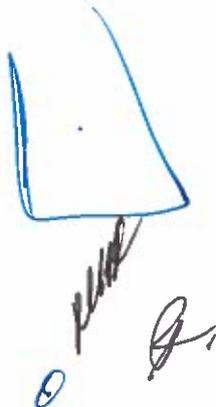
<sup>15</sup> Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

**\*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:

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;





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

2.4.2. 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.

2.4.3. 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.

---

iii) *los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales;*

b) *el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:*

i) *los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas;*

ii) *las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas;*

iii) *los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas;*

iv) *ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas;*

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

d) *el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor.*

2. *En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:*

a) *los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación;*

b) *los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y*

c) *el costo del seguro.*

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

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

- 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.

2.4.4. En cualquiera de los dos escenarios, la Administración debe tomar una decisión definitiva, la cual deberá ser notificada al importador mediante un acto motivado.

2.5. Cabe destacar que: “[e]l valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador”<sup>16</sup>. La factura es la base sobre la cual se construye el valor de transacción, salvo que exista un documento equivalente<sup>17</sup>. Al respecto, el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC confirma el derecho de las Autoridades aduaneras a “*comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración*”.

2.6. Sin embargo, es importante advertir que, en virtud de la noción positiva que establece el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Autoridad aduanera no puede rechazar el precio declarado por el importador (valor de transacción – primer método de valoración) con fundamento cualquiera de los siguientes argumentos:<sup>18</sup>

- a) **Que el precio declarado es más bajo que los precios usuales en el mercado;**
- b) **Que el precio declarado es más bajo que los precios pagados por mercancías idénticas en otras transacciones**<sup>19</sup>; o,

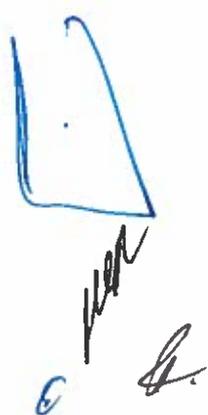
<sup>16</sup> Organización Mundial del Comercio (OMC), “Información técnica sobre la valoración en aduana. Casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, Disponible en web: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/cusval\\_s/cusval\\_info\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm).

<sup>17</sup> BARBOSA MARIÑO, Juan David, “El método de valor de transacción”, en: “La valoración aduanera en Colombia”, primera edición, directores: Juan David Barbosa y Nicolás Potdevin, Legis, Bogotá, 2015, p. 42. El citado autor explica asimismo que, entre los documentos que pueden utilizarse para probar el valor de transacción, se encuentran: (i) la factura del vendedor en la que se pormenoricen el precio, la cantidad y la designación de cada producto o tipo de producto importador; (ii) las pruebas documentales de los gastos de transporte y de seguros; y, (iii) las pruebas documentales relativas a otros elementos añadidos y/o reducidos. *Ibid.*, p. 45.

<sup>18</sup> ROSENOW, Sheri y O’ SHEA, Brian J., “A handbook on the WTO Customs Valuation Agreement”, Organización Mundial del Comercio (OMC), Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 27.

<sup>19</sup> A este respecto, cabe citar la Opinión Consultiva 2.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA):

**“Opinión Consultiva 2.1.- Aceptabilidad de un precio inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas**





**c) Que el precio declarado es una venta bajo descuento**

2.7. Adicionalmente, es preciso señalar que, el valor de transacción será el valor de aduana de las mercancías importadas siempre que se cumplan las 4 (cuatro) condiciones enumeradas en los literales del párrafo 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC:<sup>20</sup>

- a) **Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador.** En efecto, cuando existan condiciones impuestas por el vendedor acerca de la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, el método de valor de transacción no será aplicable, con excepción de las que: (i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; (ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o, (iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías.
- b) **Que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar** (e.g., fijación de precios, venta de productos semi-terminados suministrados por el vendedor con la condición de recibir una determinada cantidad de productos terminados por parte del comprador, entre otras circunstancias).
- c) **Que no existan reversiones en la venta o transacciones con reparto de beneficios**, en las que las partes acuerden distribuirse en una determinada proporción los beneficios que se obtengan de la venta en el país de importación por encima de su precio de coste, incluidos todos los gastos inherentes a esta actividad, salvo que pueda realizarse el ajuste correspondiente de conformidad con los valores susceptibles de ser añadidos al precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas<sup>21</sup>.

1. *Se ha formulado la pregunta de si un precio inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas puede aceptarse a los efectos del artículo 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.*

2. *El Comité Técnico de Valoración en Aduana consideró esta cuestión y llegó a la conclusión de que el mero hecho de que un precio fuera inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas no podría ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo 1, sin perjuicio desde luego, de lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo."*

(Subrayado por fuera del texto).

<sup>20</sup> Véase, al respecto, BARBOSA MARIÑO, Juan David, "El método de valor de transacción", *Op. Cit.*, pp. 43-44; véase también, ROSENOW, Sheri y O'SHEA, Brian J., *Op. Cit.*, pp. 63-87.

<sup>21</sup> Véase, *ut supra*, pie de página 15; véase, además, la lista de elementos susceptibles de ser adicionados al precio realmente pagado o por pagar, contemplados en el Artículo 18 de la Resolución 846 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

**d) Que no exista vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a**

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

1. *Para determinar el valor en aduana por el Método del Valor de Transacción, se sumarán al precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas, todos los elementos relacionados a continuación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC:*
  - a) *Los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén ya contenidos en el precio realmente pagado o por pagar por tales 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 Territorio Aduanero Comunitario y necesarios para la producción de las mercancías importadas;*
  - c) *Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;*
  - d) *El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor;*
  - e) *Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación;*
  - f) *Los gastos de carga, estiba, desestiba, descarga, manipulación y demás gastos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación, excepto los gastos de descarga y manipulación en el lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte; y*
  - g) *El costo del seguro.*
2. *Para la determinación del valor en aduana, no se podrá incrementar el precio realmente pagado o por pagar, con ningún elemento diferente de los relacionados en el numeral 1 anterior.*
3. *Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar, como consecuencia de conceptos incluidos en la relación del numeral 1 anterior, sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables, debidamente demostrados con los respectivos documentos soporte."*

efectos aduaneros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2<sup>22</sup> del citado Acuerdo. Cabe recordar que, según se desprende de lo dispuesto en el Artículo 1.2 literal a) del referido Acuerdo, la mera vinculación entre comprador y vendedor no excluye la aplicación del valor de transacción.

- 2.8. Finalmente, cabe recordar que, como se expresa en el preámbulo del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, "la base para la valoración en aduana de las mercancías debe ser en la mayor medida posible su valor de transacción"<sup>23</sup>. En su defecto, como se ha explicado, la jurisprudencia

<sup>22</sup> Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

"Artículo 1

(...)

2.

- a) *Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito.*
- b) *En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado:*
- i) *el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo país importador;*
  - ii) *el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5;*
  - iii) *el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6;*

*Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporta el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporta en las ventas a compradores con los que tiene vinculación.*

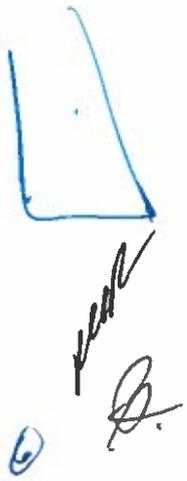
- a) *Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del importador y sólo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución al amparo de lo dispuesto en dicho apartado."*

<sup>23</sup> Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

"Introducción General

(...)

4. *El artículo 7 establece cómo determinar el valor en aduana en los casos en que no pueda determinarse con arreglo a ninguno de los artículos anteriores.*



de este Tribunal<sup>24</sup>, la Doctrina<sup>25</sup>, la normativa comunitaria<sup>26</sup> y la comunitarizada<sup>27</sup> indican que deberá iniciarse el procedimiento de Duda Razonable, debiendo recurrirse a los métodos secundarios de valoración, en orden jerárquico<sup>28</sup>.

### Las facultades de la Autoridad aduanera

- 2.9. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados por el importador en el marco de lo anteriormente mencionado, la Administración está facultada para realizar, de oficio, todos los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se encuentran los controles previos<sup>29</sup> y durante el despacho<sup>30</sup>, así como los posteriores<sup>31</sup> a la importación (Artículos 14 y 15 de la Decisión 571<sup>32</sup>).

Los Miembros,

(...)

Reconociendo que la base para la valoración en aduana de las mercancías debe ser en la mayor medida posible su valor de transacción;

(...)"

(Subrayado por fuera del texto).

- <sup>24</sup> Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 307-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 9 y ss.; el Proceso 200-IP-2015 de 24 de agosto de 2015, pp. 6 y ss.; y el Proceso 84-IP-2015 de 1 de octubre de 2014, pp. 28 y ss.
- <sup>25</sup> Véase, por ejemplo, ROSENOW, Sheri y O'SHEA, Brian J., *Op. Cit.* pp. 94 y ss.; IBARRA PASTO, Gabriel, "Los métodos secundarios de valoración de mercancías en aduana", en: "La valoración aduanera en Colombia", primera edición, directores: Juan David Barbosa y Nicolás Potdevin, Legis, Bogotá, 2015, p. 42.
- <sup>26</sup> Véase, el Artículo 9 de la derogada Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los Artículos 17 de la vigente Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
- <sup>27</sup> Véase, la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, relativa a casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, *ut supra*, pie de página 3.
- <sup>28</sup> Cabe apuntar que el Artículo 4 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC permite invertir el orden de aplicación del método del valor deductivo y del valor reconstruido, a solicitud del importador.
- <sup>29</sup> El control previo es el ejercido por la Administración aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera.
- <sup>30</sup> 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. Comprende 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.
- <sup>31</sup> El control posterior es el ejercido por la Administración a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas. Comprende, 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.
- <sup>32</sup> "Artículo 14.- Facultad de las Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

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

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

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

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

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

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

*Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho.”<sup>33</sup>*

2.11. Es muy importante tener en cuenta que las Autoridades aduaneras nacionales deben prever todas las condiciones técnicas y normativas para realizar los controles aduaneros, lo que supone mantener al importador informado de los aspectos técnicos y legales cuando así lo solicite, tal y como lo establecen los Artículos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC<sup>34</sup>.

---

*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”.*

<sup>33</sup> Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-2009 de 28 de agosto de 2009, p. 20. Los aspectos citados fueron recogidos en las interpretaciones prejudiciales, ya citadas, recaídas en los Procesos 180-IP-2015 y 369-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pp. 18-19.

<sup>34</sup> Véase, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-201430 de abril de 2014; véase también, SÁNCHEZ, Julia Inés, *Op. Cit.* p. 307.



### La fundamentación de la Duda Razonable

- 2.12. En virtud de que en el proceso interno se discute la suficiencia en la fundamentación de la determinación de la Duda Razonable y del inicio del procedimiento correspondiente, por parte de la SUNAT, la cual habría omitido señalar los requisitos o condiciones que se habrían exigido por el primer método de valoración que se habrían incumplido, es decir, las razones que fundamentan la determinación de Duda Razonable y la inaplicación del primer método de valoración, el Tribunal considera necesario referirse al presente tema.
- 2.13. La solicitud del Tribunal consultante, debe absolverse de conformidad con lo establecido conjuntamente por el Artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo sobre Valoración de la OMC), la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC y la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Por lo tanto, resulta necesario que el Tribunal proceda a realizar una interpretación sistemática de las citadas normas.
- 2.14. 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 estos<sup>35</sup>. De esta manera, las Partes en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC convinieron en dictar la Decisión 6.1, que fue posteriormente expedida por el Comité de Valoración en Aduana de la OMC, relativa a casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Por tal razón, es conveniente transcribir la norma comentada:

#### *"El Comité de Valoración en Aduana*

*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;*

<sup>35</sup> Organización Mundial del Comercio (OMC). "La OMC". Disponible en web: [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/thewto\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm).

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

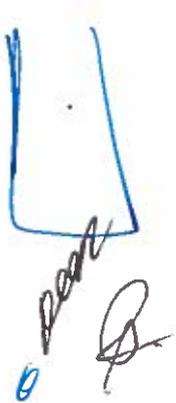
*Teniendo en cuenta el artículo 17 del Acuerdo, el párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo y las decisiones pertinentes del Comité Técnico de Valoración en Aduana;*

*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).*

- 2.15. Cuando se celebró el Acuerdo sobre Valoración de la OMC se estableció 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 aduanera 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.

2.16. 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 multilateral<sup>36</sup>.

2.17. 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 vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran*” (Subrayado por fuera del texto).

2.18. Adicionalmente, el Artículo 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 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*

<sup>36</sup> Véase, en este sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 117-IP-2010 de 12 de mayo de 2011.

*declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.*

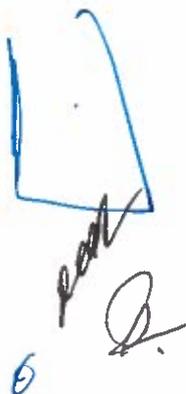
- b) *Si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.*
- c) *Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*

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

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

(Subrayado por fuera del texto).

- 2.19. 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, debiendo asimismo comunicarle los referidos motivos por escrito, otorgándole un plazo razonable para responder.

- 2.20. Adicionalmente, la norma andina dispone que, de persistir la Duda Razonable, la Administración aduanera podrá proceder a aplicar los métodos secundarios de valoración; estableciendo además que, una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración deberá comunicarla por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.
- 2.21. Respecto a la suficiencia de la referida motivación o fundamentación de la Duda Razonable, es pertinente citar el último párrafo del Artículo 49 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cual hace referencia a la obligación de fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor de riesgo determinado:

***"Artículo 49. Factores de riesgo.***

(...)

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

(Subrayado por fuera del texto).

- 2.22. En consecuencia, la normativa andina establece una obligación para la Administración aduanera, aquella de fundamentar la Duda Razonable sobre la base de determinados factores de riesgo objetivos –aunque no enumerados de manera exhaustiva–, dejando constancia escrita de los hechos encontrados e indicando de los respectivos justificativos; para posteriormente dar inicio al procedimiento correspondiente, comunicándole al importador los motivos de la Duda Razonable y otorgándole un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas.



2.23. En suma, al determinar la existencia de una Duda Razonable, la Autoridad aduanera deberá necesariamente:

- a) Fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor de riesgo determinado, dejando constancia escrita de los hechos encontrados, con la indicación de los justificativos correspondientes;
- b) Comunicar por escrito al importador los motivos que tenga 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;
- c) Requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos; y,
- d) Otorgar al importador un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas.

#### La carga de la prueba

2.24. Se abordará el presente tema a fin de determinar sobre quien recae la carga de la prueba en la determinación del valor de aduana.

2.25. A este respecto, el Tribunal estima conveniente citar el Artículo 18 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

#### ***"Artículo 18.- Carga de la prueba.***

*En la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía.*

*Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre."*

(Subrayado por fuera del texto).

2.26. En consecuencia, en la determinación del valor en aduana y en las eventuales comprobaciones e investigaciones en relación con la valoración en aduana que realice la Autoridad aduanera competente de cada País Miembro, lo cual evidentemente comprende el procedimiento de la Duda Razonable, la carga de la prueba recaerá, en principio, sobre el importador o al comprador; y, en caso el importador y el comprador no sean la misma persona, también al comprador de la mercancía importada.

2.27. Al efecto, como se ha explicado precedentemente, la Administración aduanera deberá: (i) fundamentar la Duda Razonable sobre la base de un determinado factor de riesgo, dejando constancia escrita de los hechos encontrados e indicando de los respectivos justificativos; (ii) comunicar por escrito al importador los motivos de la Duda Razonable; (iii) solicitar al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de verificar la veracidad o exactitud de dichos datos; y, (iii) otorgar al importador un plazo razonable para responder.

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 **15477-2014**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

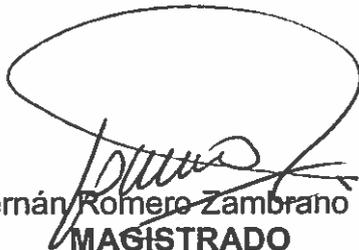
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**



Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**



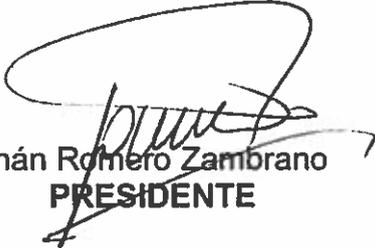
Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**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 ANDINA**

Quito, 21 de septiembre de 2016

**Proceso** : 64-IP-2016

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante** : 2010-00218

**Referencia** : Marcas involucradas LICETTE (mixta) y LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta)

**Magistrado Ponente:** Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 0327 del 2 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículos 134, del Literal a) del Artículo 136, del Artículo 258 y del Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00218; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : Leonisa S.A.

**Demandado** : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

**Tercero interesado** : Confecciones Intimas Ltda. Conint Ltda.

## 2. Hechos relevantes:

2.1. El 30 de junio de 2004, Confecciones Intimas Ltda. - Conint Ltda. (en adelante, **Confecciones Intimas**) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, **la SIC**) el registro de la marca **LICETTE** (mixta) para distinguir prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, tales como ropa exterior, interior y calcetería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>



2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 643 y, dentro del término legal fue objetada por Leonisa S.A. (en adelante, **Leonisa**) sobre la base de las marcas **LEONISA** (mixta), **L LEONISA** (mixta) y **DLM LEONISA VENTA DIRECTA** (mixta) previamente registradas a su favor en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Certificados 51360, 51361 y 263935, respectivamente.<sup>2</sup>

2.3. Por Resolución 24505 del 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca **LICETTE** (mixta) a favor de Intimas, al considerar que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión.

2.4. Leonisa interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24505.

2.5. Por Resolución 30946 del 26 de agosto de 2008, el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 24505 y concedió el recurso de apelación interpuesto por Leonisa.

<sup>1</sup> Expediente administrativo 04-61981.

<sup>2</sup> De la documentación obrante en el expediente no se advierte la reproducción de los signos fundamento de la oposición.

- 2.6. Mediante Resolución 54593 del 28 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 30946.
- 2.7. Leonisa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 24505.
- 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado Confecciones Intimas Ltda. - Conint Ltda.
- 2.9. El 23 de setiembre de 2011, la SIC e Intimas, este último en su calidad de tercero interesado, contestaron la demanda.
- 2.10. El 8 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3. Argumentos de la demanda de Leonisa S.A.:

- 3.1. La expresión LICETTE (mixta) no es suficientemente distinguible por cuanto es muy semejante a las expresiones LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) y, por consiguiente, no cumple con las características definidas en el Artículo 134 de la Decisión 486.
- 3.2. Desde el punto de vista gráfico y conceptual, la expresión LICETTE (mixta) desconoce la función de la marca consistente en ser apta para distinguir productos o servicios en el mercado.
- 3.3. Las consecuencias de que Intimas utilice una marca muy similar a la suya, se proyecta tanto en los consumidores como en el oferente del producto LEONISA S.A., puesto que para los consumidores se produce una obstaculización de los canales de información que dará lugar a la adquisición de productos distintos al deseado.
- 3.4. Para su empresa implica un grave peligro para sus rentas, pues la adquisición errónea y posiblemente de calidad inferior, defrauda la expectativa creada en el consumidor y ello se traduce en una pérdida irrecuperable de su clientela.
- 3.5. Intimas al utilizar el signo LICETTE (mixto) se está aprovechando de manera ilegítima del esfuerzo económico realizado por LEONISA S.A. pues otra de las funciones de las marcas son las condensadoras de *good will* y la publicitaria; convirtiéndose la expresión LICETTE (mixta) en una





marca parasitaria que vive gracias al esfuerzo económico realizado por su empresa, en relación con su marca.

- 3.6. De admitirse el registro de la marca LICETTE (mixta) se configurarían actos de competencia desleal por riesgo de confusión.

#### 4. Argumentos de la contestación de la SIC:

- 4.1 Luego de realizado el examen de las marcas en conflicto, se advierte que no se podría generar riesgo de confusión o inducir a error al público consumidor.

- 4.2 Se pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada LICETTE (mixta) por contar con la distintividad necesaria y porque no obedece a un signo descriptivo.

#### 5. Argumentos de la contestación de Intimas:

- 5.1. La marca LICETTE (mixta) sí reúne todos los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 para ser una marca distintiva porque por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue.

- 5.2. La esencia de la marca LICETTE (mixta) está en su naturaleza distintiva la cual significa que es identificadora; es decir, que está destinada a distinguir el producto y a indicar el origen o procedencia empresarial, evitando el riesgo de confusión entre los consumidores al adquirir este tipo de productos.

- 5.3. Las marcas cotejadas no presentan la mínima posibilidad de confusión en lo que se refiere a su aspecto visual, fonético e ideológico, ya que cada marca presenta ideas y conceptos diferentes.

### B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, del Literal a) del Artículo 136, del Artículo 258 y Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

***Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) Las palabras o combinación de palabras;  
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;



2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca. En consecuencia, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, de los Artículos 258 y del Literal a) 259 de la Decisión 486.
3. Adicionalmente, se interpretará de oficio el Artículo 137 de la Decisión 486, referido a la causal de irregistrabilidad cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por ser materia de controversia.<sup>4</sup>

### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

- 
- c) los sonidos y los olores;
  - d) las letras y los números;
  - e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
  - f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
  - g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores;
  - (...)

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

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

**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- (...)"

#### 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

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

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



*[Handwritten signature]*

2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta
3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

#### D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LICETTE (mixto) es confundible o no con las marcas LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

- 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. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>5</sup>

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

<sup>5</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.3. Se 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.
- 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
- 1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:<sup>6</sup>
- a) **Fonética**: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
  - b) **Ortográfica**: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
  - c) **Conceptual o ideológica**: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
  - d) **Gráfica (o figurativa)**: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>7</sup> Ibidem.



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

## 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta

- 2.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo LICETTE (mixto) y las marcas LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 2.2. 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, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, 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 abstractos.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

- 2.3. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un elemento gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.<sup>9</sup>
- 2.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente<sup>10</sup>:
- a) 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:
- (i) 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.
  - (ii) 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.
  - (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
  - (iv) 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.
- b) Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que esta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. En este caso, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:<sup>11</sup>
- (i) Ubicación de las palabras en el signo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

---

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



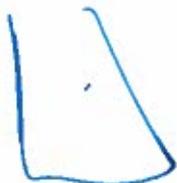


- (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- (iv) 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.
- (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)".*<sup>12</sup>

- c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
  - (i) 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.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 13-IP-2001, publicado en la Gaceta oficial N° 677, del 13 de junio de 2001.





- (ii) 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.
- d) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial<sup>13</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- 2.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
- 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza**
- 3.1. Considerando lo expuesto por las partes, dado que una de las marcas de la demandante —DLM LEONISA (mixta)— pertenece a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la referida marca registrada.
- 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.<sup>14</sup>
- 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*

(Subrayado agregado)

los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.<sup>15</sup>

3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

**a) El grado de sustitución entre los productos o servicios**

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad de los productos o servicios**

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

<sup>15</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

**c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

**d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

**4. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial**

4.1. La demandante ha sostenido que de admitirse el registro de la marca LICETTE (mixta) estaríamos en presencia de actos de competencia desleal por riesgo de confusión.

4.2. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.



Handwritten signature or initials in blue ink.

4.3. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:

*"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."*

4.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.<sup>16</sup>

4.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.<sup>17</sup>

4.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.<sup>18</sup>

4.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

*"(...) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)."*<sup>19</sup>

4.8. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:<sup>20</sup>

- Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

<sup>16</sup> De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

<sup>19</sup> GACHARNÁ, María Consuelo. *La Competencia Desleal*. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47.

<sup>20</sup> De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.



- Que el acto o la actividad sea indebido.
- Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo.

4.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.<sup>21</sup>

4.10. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Éstos son:

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

#### Actos de competencia desleal por confusión

4.11. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

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

4.12. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24.

- 4.13. La norma transcrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.<sup>23</sup>
- 4.14. Considerando lo alegado por la demandante, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por confusión.
- 4.15. Los “actos de competencia desleal por confusión”, gozan de las siguientes características<sup>24</sup>:
- (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
  - (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
  - (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no

<sup>23</sup> Ibídem.

<sup>24</sup> Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.

hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

*“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...).(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.<sup>25</sup>*

- 4.16. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.<sup>26</sup>
- 4.17. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
- 4.18. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo

<sup>25</sup> Ver a modo referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005. G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”.

<sup>26</sup> Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.





Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA (E)**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 21 de septiembre de 2016**

**Proceso** : 68-IP-2016

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante** : 2010-00301

**Referencia** : Marca involucrada **CHICAGO (mixta)**

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio 0328 del 2 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales i) y j) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00301; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante** : EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A.

**Demandado** : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : NIKA EDITORIAL S.A.

## 2. Hechos relevantes:

- 2.1. El 19 de febrero de 2004, NIKA EDITORIAL S.A. (en adelante, **NIKA**) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**) el registro de la marca **CHICAGO** (mixta)<sup>1</sup> para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>2</sup>

**CHICAGO**  
↓  
ROJO

- 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544 del 30 de septiembre de 2004.
- 2.3. Contra la solicitud de registro no se presentaron oposiciones.
- 2.4. La División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 32986 del 30 de diciembre de 2004 concedió el registro de la marca solicitada.
- 2.5. EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A. (en adelante, **KINGKOLOR**) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 32986.
- 2.6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a NIKA, este último como tercero interesado.

## 3. Argumentos de la demanda de KINGKOLOR:

- 3.1. La marca **CHICAGO** (mixta) provoca en la mente del consumidor una distorsión acerca de los productos que distingue, ya que se trata de una indicación de procedencia que está íntimamente ligada con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>1</sup> Expediente administrativo 04 014228.

<sup>2</sup> Clase 16: publicaciones, textos escolares; cartillas de lectura; diccionarios, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).



- 3.2. La marca CHICAGO (mixta) está siendo utilizada para aprovechar de forma ilícita el gran reconocimiento mundial de la ciudad de Chicago de los Estados Unidos de América en los programas de enseñanza del idioma inglés y en los artículos didácticos y prácticos que permiten el aprendizaje del idioma señalado.
- 3.3. La marca registrada genera una falsa expectativa en el consumidor, ya que espera adquirir productos provenientes de los Estados Unidos de América con los estándares de calidad y características propias de las instituciones educativas de la ciudad de Chicago.
- 3.4. La norma prohíbe el registro de marcas que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos y servicios que distingue.
- 3.5. La marca CHICAGO (mixta) se encuentra inmersa en las causales establecidas en los Literales i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486 porque la intención del titular del registro es posicionar sus productos basados en el nombre y prestigio que tiene a nivel mundial la ciudad de Chicago.

#### **4. Argumentos de la contestación de la SIC:**

- 4.1. Tomando en cuenta que la marca CHICAGO es mixta, su análisis debe obedecer tanto a la parte denominativa como a la parte figurativa, no siendo procedente que se desprendan las partes que conforman dicha marca.
- 4.2. No es cierto que la marca registrada constituya un signo engañoso, pues la forma como se expone al consumidor no hace referencia a algún atributo propio del área geográfica ni obedece a una indicación engañosa de su origen.
- 4.3. La marca registrada no es conocida en nuestro medio como el origen usual de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 4.4. Si bien Chicago es una ciudad conocida, no quiere decir que obligatoriamente los consumidores la asociarán con el origen empresarial del producto que identifica.
- 4.5. El término Chicago no es de uso general y la marca tal y como fue solicitada para registro no se encuentra carente del elemento de distintividad ni hace referencia a la naturaleza del producto siendo pertinente señalar que la regla general es la de registrabilidad y no la de negación.

4.6. El nombre geográfico, a pesar de su contenido conceptual, es registrable toda vez que es de fantasía con relación a los productos o servicios que va distinguir.

**5. Argumentos del tercero interesado, NIKA:**

5.1. La marca CHICAGO (mixta) es arbitraria pues existen muchas otras ciudades en el mundo donde se realizan actividades académicas de alto nivel como la enseñanza del idioma inglés.

5.2. Es cierto que la palabra CHICAGO evoca toda la cultura de una ciudad norteamericana del mismo nombre, no obstante, puede registrarse como marca siempre que cumpla con tener distintividad.

5.3. La marca no sería registrable si con la palabra CHICAGO se estuviera haciendo referencia a un producto especial cuyas características denotan una procedencia geográfica o un engaño sobre la tradición editorial de la ciudad señalada.

**B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales i) y j) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.<sup>3</sup>

2. No procede la interpretación del Literal j) del Artículo 135, toda vez que dicho literal trata sobre la denominación de origen lo cual no es pertinente en el presente caso. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal i) del Artículo 135 de la norma citada.

3. De oficio se interpretará el Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486<sup>4</sup> debido a que el demandante menciona la causal de irregistrabilidad de

<sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

*(...)*

*i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

*j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento.*

*(...)"*

<sup>4</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

6  
NIKA



indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión como parte de los argumentos de su demanda.

### C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia.
2. Irregistrabilidad de un signo cuando consiste en una indicación geográfica que pueda inducir a confusión.
3. Signos de fantasía.
4. Signos evocativos.

### D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

#### 1. Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia

1.1 En el proceso interno se discute si la marca CHICAGO (mixta) podría inducir a engaño a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional que distingue.

1.2 Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

1.3 El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)”

1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su

(...)

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)”

nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.<sup>5</sup>

- 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.<sup>6</sup>
- 1.6. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio.
- 1.7. En el presente caso se deberá determinar si la marca CHICAGO (mixta) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y propiedades.

## 2. Irregistrabilidad de un signo cuando consiste en una indicación geográfica que pueda inducir a confusión

- 2.1 En el presente caso, KINGKOLOR señala que el término CHICAGO provoca distorsión respecto del lugar de procedencia geográfica de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema de las indicaciones geográficas.
- 2.2 El Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

***(...)***

- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;”***

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015.

<sup>6</sup> Ibidem.



- 2.3 Las indicaciones geográficas comprenden las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado. Las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.<sup>7</sup>
- 2.4 Para que se configure la confusión a que se refiere la norma, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes presupuestos<sup>8</sup>:
- a) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
  - b) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.
  - c) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.
- 2.5 En consecuencia, se deberá determinar si la marca CHICAGO (mixta) hace alusión o no a una indicación geográfica típica o usual para los servicios que distingue, y si su uso induce a confusión al público.

### 3. Signos de fantasía

- 3.1. La SIC sostiene que la denominación CHICAGO es de fantasía en relación con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.
- 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-IP-2011 de fecha 22 de junio de 2011.

<sup>8</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 22-IP-2011 de fecha 22 de junio de 2011 y 78-IP-2005 de fecha 8 de junio de 2005.

propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.<sup>9</sup>

- 3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
- 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si la marca CHICAGO (mixta) es o no de fantasía.

#### 4. Signos evocativos

- 4.1. Como NIKA señaló que la marca CHICAGO (mixta) tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>10</sup>.
- 4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.<sup>11</sup>
- 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.<sup>12</sup>
- 4.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación CHICAGO.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>11</sup> *Ibídem.*

<sup>12</sup> *Ibídem.*



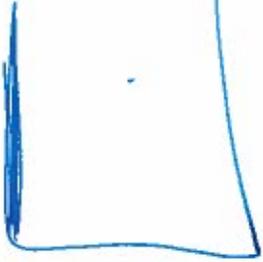
0  
Handwritten signature or mark.

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 2010-00301, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

  
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

  
Martha Rueda Merchan  
**MAGISTRADA**

  
Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario.

  
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA (E)**

  
Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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