



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

| | Pág. |
|---------------------|--|
| PROCESO 656-IP-2015 | Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05262-2013-0-1801-JR-CA-15. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca BUSSEM y logotipo. 2 |
| PROCESO 685-IP-2015 | Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08432-2013-0-1801-JR-CA-26. Referencia: Signos: AMAZON EXPLORER (mixto) / AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure (mixto)..... 20 |
| PROCESO 73-IP-2016 | Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 13177-2014. Referencia: Procedimiento de Duda Razonable 44 |

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 16 de marzo del 2017**

Proceso: 656-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 05262-2013-0-1801-JR-CA-15

Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca **BUSSEM** y logotipo.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 5262-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 3 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05262-2013-0-1801-JR-CA-15; y,

El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: CREACIONES BUSSEM S.A.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Tercero interesado: ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO, LTD., DE CHINA

2. Hechos Relevantes

2.1. El 9 de marzo de 2010, ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO, LTD. DE CHINA (en adelante, ZHEJIANG) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), la cancelación por falta de uso del registro de la marca BUSSEM (mixta)¹ registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A. para distinguir productos de la Clase 25² del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).



- 2.2. El 11 de agosto del 2010, CREACIONES BUSSEM S.A. presentó contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca expresando que ha venido usando la marca todo el tiempo desde que se concedió el registro de la misma, toda vez que con ella se protegen los productos como botas, zapatos y zapatillas de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.3. El 1 de diciembre del 2010, mediante Resolución 2525-2010/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de cancelación y en consecuencia resolvió cancelar el registro de la marca BUSSEM (mixta) registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A., señalando que la empresa no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto BUSSEM y logotipo.
- 2.4. El 21 de diciembre del 2010, CREACIONES BUSSEM S.A. interpuso un Recurso de Reconsideración contra la Resolución 2525-2010/CSD-INDECOPI, del 1 de diciembre del 2010, argumentando que no se han tomado en cuenta ni se han admitido las pruebas presentadas en su oportunidad.
- 2.5. El 29 de septiembre del 2011, mediante Resolución 2392-2011/CSD-INDECOPI, se declaró infundado el Recurso de Reconsideración,

¹ Certificado No. 15758.

² "[...] vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas"



señalando que las pruebas anexadas por CREACIONES BUSSEM S.A. no acreditaban el uso real de la marca BUSSEM.

- 2.6. El 25 de octubre del 2011, CREACIONES BUSSEM S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución precedente, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 1002-2013/TPI-INDECOPI del 25 de marzo del 2013, en sentido de confirmar la Resolución 2392-2011/CSD-INDECOPI.
- 2.7. El 2 de julio del 2013, CREACIONES BUSSEM S.A. presentó Demanda Contencioso Administrativa contra el INDECOPI solicitando la nulidad de la Resolución 1002-2013/TPI-INDECOPI.
- 2.8. El 11 de octubre del 2013, ZHEJIANG, en calidad de Tercero Interesado, contestó la demanda interpuesta por CREACIONES BUSSEM S.A.
- 2.9. El 15 de octubre del 2013, el INDECOPI presentó su contestación a la demanda incoada en su contra.
- 2.10. El 26 de noviembre del 2014 mediante Sentencia signada como Resolución Siete, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda por considerar que las empresas CREACIONES BUSSEM S.A., COMERCIAL CUORONOVA S.A. y representaciones EL CHARÁN S.A. tienen el mismo representante legal y estarían comprando y vendiendo sus productos entre ellas, por lo que se comprueba que no existe una comercialización de productos de manera consecutiva, continua y pública.
- 2.11. El 10 de diciembre del 2014, CREACIONES BUSSEM S. A. interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada, sustentándolo en que no existió una debida valoración de los hechos y pruebas presentadas.
- 2.12. Mediante Auto (Resolución Número Dos) del 19 de octubre del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la demanda Contencioso Administrativa

CREACIONES BUSSEM S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. *"(...) únicamente una marca es cancelada por el hecho de no haber sido utilizada en el periodo correspondiente (art. 165), sin embargo, la puesta en el comercio de productos distinguidos con la marca impide que se cancele el registro de marca, declarando INFUNDADA la acción (art. 166)".*



- 3.2. *"(...) no se observa un marco jurídico que regule las pautas para el establecimiento del uso y/o la prueba que servirá para decir que existe dicho uso efectivo".*
- 3.3. *"(...) para determinar la forma de probar el uso, que luego determinará que se diga dentro de una resolución que existió el uso y en esa medida no pueda cancelarse la marca, lo único que debe hacer es atenerse a lo expuesto en el punto precedente, ya que, en principio, de las facturas (presentadas en este caso) se sabe que son para efectuar operaciones comerciales, por lo tanto, por su naturaleza ya se encontraba acreditada la publicidad y externalidad de lo que ellas contenían".*
- 3.4. *"(...) resulta tan falso lo referido al domicilio fiscal debido a que las empresas con las cuales hemos comercializado nuestros productos, tienen otros domicilios comerciales de los cuales se presume que son para la venta al público final, mientras que nuestra parte también ostenta un domicilio distinto el cual es utilizado para la fabricación de nuestros productos, todos los cuales se encuentran en las fichas R.U.C. de cada uno de nosotros, que en suma reducen a la nada lo expuesto por la Sala".*
- 3.5. *"(...) habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre las cuestiones de hecho y derecho planteadas, la resolución motivo de demanda, no solamente resulta ser nula, sino que el procedimiento administrativo en segunda instancia no ha sido un procedimiento regular".*

4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

El INDECOPI en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. *"(...) del análisis de las pruebas aportadas se aprecia que se encuentra acreditado el uso efectivo de la marca registrada BUSSEM y logotipo para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, apreciándose únicamente el uso en la esfera privada de las empresas vinculadas, y no su uso de forma pública y externa del mercado, por lo que no se ha acreditado un uso efectivo en el mercado de la marca registrada".*
- 4.2. *"(...) el Tribunal del INDECOPI efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales vistos en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que el demandante no había usado su marca BUSSEM y logotipo en el mercado nacional, en forma relevante para evitar su cancelación".*
- 4.3. *"(...) los documentos aportados no hacen sino acreditar que los productos fueron trasladados del lugar donde se les fabrica al lugar donde posteriormente se les distribuiría, no así la comercialización de los mismos a nivel de los usuarios finales. En este sentido, no se acreditó la*



puesta efectiva en el mercado de los productos distinguidos con la marca BUSSEM Y logotipo, en forma pública y externa".

- 4.4. *"(...) el INDECOPI ha ajustado su actuación a los principios (...) de verdad material, presunción de veracidad y de imparcialidad, (...) en especial, dada la naturaleza trilateral del procedimiento administrativo en protección al consumidor, al principio de la verdad material, de donde debemos colegir que la demanda de CREACIONES BUSSEM S.A. carece de todo sustento".*
- 5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero Interesado**

ZHEJIANG en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 5.1. *"(...) las pruebas necesarias a efectos de probar el uso de la marca BUSSEM, y las aportadas por la demandante no cumplieron con las exigencias contenidas en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no acreditan fehacientemente el uso de la marca tal cual fue otorgada".*
- 5.2. *"(...) Los medios probatorios deben demostrar un nivel de comercialización acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo, y en el presente caso, las facturas aportadas para acreditar el uso, emitidas por la empresa Creaciones Bussem a favor de las empresas Negociación El Charán S.A., y Comercial Couronova S.A., no acreditan la comercialización efectiva y real de la marca BUSSEM ni que puestos en el mercado, en las cantidades y modos suficientes de acuerdo a su naturaleza".*
- 5.3. *"(...) CREACIONES BUSSEM S.A., NEGOCIACIÓN EL CHARÁN S.A. Y COMERCIAL COURONUVA S.A., tienen el mismo domicilio fiscal declarado a la Sunat y que está consignado en los comprobantes de pago, cuentan con los mismos representantes legales y con los mismos socios fundadores, por lo tanto, es claro que pertenecen a un mismo grupo empresarial".*

6. Argumento de Sentencia de primera instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas de Mercado, en su sentencia declaró infundada la demanda expresando, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 6.1. *"(...) Si bien es cierto, (...) la demandante mandó a elaborar cajas de zapatos, plantillas y etiquetas de cuero; empero, dichos elementos probatorios no acreditan su distribución efectiva en el mercado del producto entre el 9 de marzo de 2007 al 9 de marzo de 2010".*



6.2. "(...) la sola transacción comercial efectuada entre Creaciones Bussem S.A. y las empresas Negociación El Charán S.A. y Comercial Courouva S.A., no acreditarían que los productos con la marca BUSSEM, hayan sido puestos en el mercado, por lo que dichas facturas no resultan pertinentes para acreditar el uso de la marca BUSSEM y logotipo, en forma pública y externa en el mercado".

7. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

CREACIONES BUSSEM S.A. en su escrito de Apelación expresa en lo principal los siguientes argumentos:

- 7.1. "(...) no se ha emitido pronunciamiento sobre los argumentos que nuestra empresa expuso en el escrito de demanda, los mismos que desvirtúan la CANCELACIÓN de la marca de producto BUSSEM y logotipo".
- 7.2. "(...) NO EXISTE NINGUNA FORMA DE SIMULACIÓN, puesto que la ley no restringe que empresas que mantienen un mismo vínculo puedan realizar transacciones entre ellas mismas".
- 7.3. Se violó "(...) el principio de presunción de veracidad (...) ya que (...) las facturas así hayan sido emitidas entre empresas vinculadas, ERAN VERDADERAS TRANSACCIONES, puesto que NUNCA SE DETERMINÓ QUE FUERON FALSAS O ADULTERADAS".
- 7.4. "(...) tampoco se ha tomado en consideración las pruebas complementarias presentadas en el expediente, ya que demuestran actos preparatorios para la efectiva comercialización, debido que a quien compra insumos lo hace para que luego de obtener el producto final se los pueda ponerlos a disposición del público consumidor, lo que se ha demostrado con las facturas".
- 7.5. "(...) tampoco se ha tomado en cuenta que las empresas a las cuales se les emitió las facturas cuentan con distintos domicilios comerciales".
- 7.6. "(...) si ha existido interrupción del plazo de 3 años dentro del cual nuestra empresa ha comercializado productos de la clase 25 identificados con la marca BUSSEM y logotipo".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

³ "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca



La Corte Consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal sobre:

¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar la comercialización de los productos que distingue una marca y probar el uso de esta última?

¿Las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que comparten un mismo domicilio, pueden ser empleadas como prueba de uso de la marca?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de una marca registrada por falta de uso.
2. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte Consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de una marca registrada por falta de uso

- 1.1. En los antecedentes del proceso interno, consta que ZHEJIANG solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación del registro de la marca BUSSEM (mixta) registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A. para distinguir "(...) vestidos con inclusión de botas,

también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

zapatos y zapatillas” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la cancelación de una marca registrada por falta de uso en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. Los parámetros para que opere la cancelación por no uso son los siguientes⁴:

1.2.1. **Oportunidad:** La solicitud de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca (segundo párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486).

1.2.2. **Falta de uso:** Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciario de éste o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El Artículo 165 habla de licenciario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma⁵.

⁴ Ver a modo de referencia el Proceso 592-IP-2015.

⁵ Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca.



1.2.3. **El uso real y efectivo de la marca como parámetro de la cancelación:** El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma de conformidad con las previsiones del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización⁶.

En consecuencia, con el fin de establecer si la marca **BUSSEM** (mixta) es usada real y efectivamente en el mercado o si por el contrario no lo ha sido, se debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en la precitada disposición, empezando por determinar si los productos que ampara la misma marca son de consumo masivo y de uso permanente, o de uso masivo y estacional, o suntuarios y de alto valor económico, para seguidamente analizar de acuerdo con los pruebas obrantes en el proceso, los factores relativos a la cantidad y el período de comercialización, lo cual permitirá concluir si está probado o no el uso real y efectivo, teniendo en cuenta además lo siguiente:

1.2.3.1. **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera ininterrumpida durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor permanentemente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades⁷. Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir

⁶ El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

⁷ Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente:

"En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes. Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-lp-2014).



dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita.

1.2.3.2. **Bienes de uso masivo y estacional.** Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. La Corte consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita.

1.2.3.3. **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían su uso. O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo.

1.2.4. **La marca usada de una manera diferente en el mercado:** El párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

1.3. **La licencia de uso de la marca.** Uno de los derechos de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la



autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, por lo que, para ampliar el campo de acción de una marca determinada o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciataria; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía, por lo que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser observada y controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

- 1.4. **La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado**, es una cuestión distinta, ya que ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, en el cual, no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente:

“Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas





modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial. Ello, no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos⁸.

- 1.5. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por **uso de la marca**. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: **el principio de uso real y efectivo de la marca**. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.
- 1.6. Se advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los productos y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo también un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales, por lo tanto, probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado.
- 1.7. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no

⁸ MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En "Las Marcas y la Distribución Comercial". Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20.



simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".⁹

- 1.8. Lo comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.
- 1.9. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente con parámetros que están relacionados con las cantidades de los productos y servicios disponibles y comercializados, debiéndose tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:
 - 1.9.1. **La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.** Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
 - 1.9.2. **La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.** Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
- 1.10. Otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad

⁹ Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005.



con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

1.11. Se advierte también que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

1.12. Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente:

1.12.1. Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada; y,

1.12.2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca no hay porqué cancelarla. Por el contrario, si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

1.13. Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca BUSSEM (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados.

2. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso

2.1. En el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

2.2. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

2.3. Causales de justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en



consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:

2.3.1. Fuerza mayor.

2.3.2. Caso fortuito.

Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

2.4. Se deben examinar los criterios establecidos por la doctrina para identificar determinadas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, así:

2.5. En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como "un acontecimiento *exterior* a la actividad del pretendido responsable; es *imprevisible*; es *irresistible*". Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter *exterior* de la fuerza mayor y, además, "por ser imprevisible e irresistible, no (...) separable de la actividad considerada y (...), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración". Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: "Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito(...)" no indemnizable, concluye el Tribunal.

2.6. La fuerza mayor "se caracteriza por su *imprevisibilidad*. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor (...)" "La fuerza mayor es, en fin, *irresistible*, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse (...) El efecto de la *fuerza mayor* es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir."¹⁰

2.7. A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo:

"...el término *caso fortuito*, o simplemente 'caso', o mejor *casus*, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder' y hasta 'ocurrir casualmente'.

"La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. *Casus*, es, por tanto, lo *que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar*." (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).

¹⁰ GEORGES VEDEL, *Derecho Administrativo*, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320.



- 2.8. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que *“sucede inopinada y casualmente”*.
- 2.9. Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: *“el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”*, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: *“El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado...”, mientras que, por fuerza mayor ‘debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo ...’*”.
- 2.10. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
- 2.11. De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción.
- 2.12. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante

Mediante Auto denominado Resolución Número Dos, de fecha 19 de octubre del 2015, la Corte consultante solicitó expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre:

- 3.1. **¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar la comercialización de los productos que distingue una marca y probar el uso de esta última?**

Antes de dar respuesta a esta y a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.



Como dejamos dicho en líneas precedentes, en el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, sin embargo, como el listado es únicamente enunciativo y no taxativo, dicho uso se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

3.2. ¿Las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que comparten un mismo domicilio, pueden ser empleadas como prueba de uso de la marca?

Como se ha dicho en anteriores ocasiones, para determinar si una marca ha sido usada o no conforme ha sido registrada, es necesario que delimitemos qué se debe entender por uso de la marca, atendiendo para ello, uno de los principios que inspira el derecho de marca, esto es, el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, consecuentemente, las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que compartan un mismo domicilio¹¹ podrían ser empleadas como prueba de uso de la marca, sin que tal prueba resulte determinante para comprobar su uso real y efectivo en el mercado, debiendo ser acompañadas de otros elementos probatorios que acrediten su disponibilidad en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05262-2013-0-1801-JR-CA-15, 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


Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

¹¹ En el caso concreto, es importante tener presente que mediante Resolución signada como Sentencia Siete, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria Administrativa y de Mercado declaró infundada la demanda por considerar que las empresas CREACIONES BUSSEM S.A., COMERCIAL CUORONOVA S.A. y representaciones EL CHARÁN S.A. tienen el mismo representante legal y estarían comprando y vendiendo sus productos entre ellas, determinando que dicha vinculación impediría la comercialización de productos de manera consecutiva, continua y pública.



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 la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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, 3 de abril de 2017

Proceso: 685-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 08432-2013-0-1801-JR-CA-26

Referencia: Signos: **AMAZON EXPLORER** (mixto) / **AMAZONAS EXPLORER** The Spirit of a Great Adventure (mixto)

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 8432-2013-0/5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de 15 de diciembre de 2015 recibido el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 08432-2013-0-1801-JR-CA-26; y

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandantes: HECTOR VARTAN VEZIRIAN y AMAZON EXPLORER S.R.L.

6



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

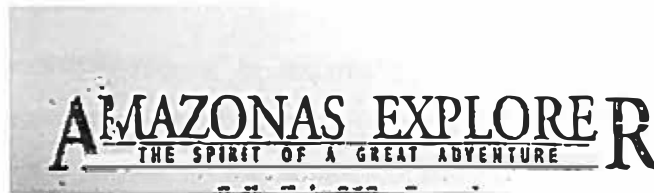
Litisconsorte: AMAZONAS EXPLORER S.A.

2. Hechos Relevantes:

- 2.1. El 23 de mayo de 2008, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** obtuvo el registro de marca mixta **AMAZON EXPLORER**, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹. (Certificado 50842).



- 2.2. El 20 de julio de 2010, **AMAZONAS EXPLORER S.A.** (en adelante **AMAZONAS EXPLORER**), solicitó al **INDECOPI** el registro del nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, para distinguir actividades relacionadas con servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza². (Expediente administrativo 427151-2010).



- 2.3. Publicado el extracto de la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
- 2.4. El 7 de abril del 2011, la Dirección de Signos Distintivos del **INDECOPI** mediante Resolución 5612-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio dicha

¹ "acompañamiento de viajeros; transporte aéreo, agencia de turismo (con excepción de reserva de hoteles y pensiones); almacenaje; alquiler de automóviles, alquiler de barcos, alquiler de caballos, alquiler de vehículos, alquiler de autobuses, alquiler de barcos de crucero, organización de excursiones; servicios de barcos de recreo; reserva de plazas de viajes, servicios de turismo, servicios de visitas turísticas, y demás servicios de la Clase 39 Internacional".

² "servicios turísticos y organizaciones de viajes"

Handwritten marks: a stylized signature or symbol, the number '6', and a signature.



solicitud argumentando que existe riesgo de confusión con la marca mixta **AMAZON EXPLORER**, citada en el punto 2.1.

- 2.5. El 6 de mayo de 2011, **AMAZONAS EXPLORER** solicitó la nulidad del registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**, argumentando confundibilidad con su nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, cuyo primer uso afirma que se dio el 30 de mayo de 1998, es decir, con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca **AMAZON EXPLORER**.
- 2.6. El 2 de septiembre de 2011, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** contestó la solicitud de nulidad presentada.
- 2.7. El 26 de enero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del **INDECOPI** mediante Resolución 311-2012/CSD-INDECOPI, declaró la nulidad del registro de la marca registrada **AMAZON EXPLORER**.
- 2.8. El 16 de febrero de 2012, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
- 2.9. El 16 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del **INDECOPI** mediante Resolución 2398-2013/TPI-INDECOPI, confirmó el acto administrativo impugnado.
- 2.10. El 17 de octubre de 2013, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** y **AMAZON EXPLORER S.R.L.**, (en adelante, **AMAZON EXPLORER**) en calidad de litis consorte activo³, presentaron demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 2398-2013/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2013 y 311-2012/CSD-INDECOPI de 26 de enero de 2012.
- 2.11. El 2 de diciembre de 2013, el **INDECOPI** presentó escrito de contestación a la demanda planteada.
- 2.12. El 11 de diciembre de 2013, **AMAZONAS EXPLORER** presentó escrito de contestación a la demanda.
- 2.13. El 17 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución número OCHO, declaró infundada la demanda.
- 2.14. El 2 de julio de 2015, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

³ En el texto de la demanda se afirma lo siguiente: "La empresa **AMAZON EXPLORER S.R.L.**, co-demandante, accede al presente proceso en calidad de LITSCONSORTE NECESARIO, por su legítimo interés en el resultado del presente proceso, toda vez que los actos administrativos cuya nulidad se pretende, le han generado afectación en sus derechos, ya que, en virtud de un contrato de uso de marca, viene utilizando la marca Registrada "AMAZON EXPLORER" en sus actividades comerciales, y la nulidad de dicho registro le viene generando serios perjuicios de naturaleza económica, cuya indemnización se pretende".

4
o q



2.15. Mediante Auto signado como Resolución Número CUATRO, de 13 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso, a fin de solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda presentada por HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN y por AMAZON EXPLORER:

3.1. Señalan que los signos en conflicto no son confundibles porque según lo aducen el signo **AMAZON EXPLORER** tiene rasgos gráficos y cromáticos que generan distintividad.

3.2. Expresan que si bien **AMAZONAS EXPLORER** presentó facturas que acreditan su actividad de comercio en algunas ciudades del país, ello no conlleva a pensar que su radio de acción sea a nivel nacional.

3.3. Reparar que la aseveración de la administración respecto al ámbito de influencia del nombre comercial al momento de concederse el registro de la marca **AMAZON EXPLORER**, no se ajusta a la verdad.

3.4. Además, que el hecho de que sólo una de las actividades económicas desarrolladas por **AMAZONAS EXPLORER** se identifica con la actividad principal del nombre comercial, no implica que exista riesgo de confusión entre ambos signos.

4. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:

4.1. Destaca que de conformidad con las pruebas que fueron aportadas, el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, se extendió de forma considerable en el territorio peruano y en el extranjero.

4.2. Además que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, fue usado con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**.

4.3. Igualmente, que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios, lo cual incrementa el riesgo de confusión, y que no resulta preponderante el aspecto gráfico de los signos, ya que contrariamente a lo alegado por la demandante, la comparación no puede prescindir del aspecto denominativo.

4.4. Precisa que los signos confrontados son confundibles, porque ambos son muy similares desde el punto de vista fonético e idénticos desde el punto de vista conceptual, por lo que no es posible que los signos coexistan en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.



5. Argumentos de la contestación presentada por la empresa AMAZONAS EXPLORER:

- 5.1. Manifiesta que **AMAZON EXPLORER** no tiene legitimidad para obrar en el proceso como litis consorte activo.
- 5.2. De igual manera recalcó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.
- 5.3. Sostuvo que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, tenía radio de influencia a nivel nacional al momento y antes de la solicitud de registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**. Además, agregó que entre las actividades económicas que identifica dicho nombre comercial y los servicios que distingue la marca solicitada existe vinculación.

6. Sentencia de Primera Instancia:

- 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de junio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que:

"(...) comparando los signos desde sus denominaciones relevantes. (...) se desprende que suscitan impresiones fonéticas casi idénticas ya que sus palabras iniciales (AMAZON/AMAZONAS) están compuestas por las mismas letras (...) que los signos materia de comparación son constituidos por vocablos del idioma inglés, cabe tener presente los fundamentos vertidos en la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal Andino, recaída en el Proceso 072-IP-2012 (...) de esta cita se puede desprender la importancia que tiene en materia marcaria el conocimiento del significado de las palabras en idioma extranjero que conforman marcas y su uso por parte de la mayoría del público consumidor (...) en el caso concreto desde el plano conceptual los signos suscitan impresiones idénticas; puesto que la palabra "AMAZONAS" es la traducción al español del vocablo en inglés "AMAZON" refiriéndose al río Amazonas; y la palabra "EXPLORER" que significa "explorador", es idéntica en ambos signos. (...) de conformidad con los criterios jurisprudenciales, doctrinarios y normativos acotados precedentemente, se determina que existe riesgo de confusión entre los signos (...).

(...) hay que señalar que el registro de la marca no fue concedido conforme a la ley; pues aunque no se haya presentado oposición, afectaba el derecho del titular del nombre comercial AMAZONAS EXPLORER (...), el cual fue anterior a la solicitud del registro de la marca anulada en virtud de su primer uso, (...) Asimismo, hay que señalar que la pretensión en comentario es infundada al encontrarse amparada en que se habría declarado la nulidad del registro de la

A
0



marca AMAZON EXPLORER y logotipo sin elementos valederos ni legales, lo cual- conforme hemos desarrollado- no es cierto; pues el registro de la marca se obtuvo en contravención del Artículo 136º, literal b) de la Decisión N° 486, esto es, se configuró la causal de nulidad relativa establecida en el segundo párrafo del Artículo 172º del mismo cuerpo normativo; por lo que fue correctamente anulada (...) por los fundamentos glosados precedentemente (...) este Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, (...) **FALLA: Declarando INFUNDADA la demanda (...)**”.

7. Argumentos del recurso de apelación presentado por HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN:

En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que no se probó que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure** haya sido usado por períodos de tiempo prolongado, constante e interrumpido entre los años 1998 y el año 2011.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes⁴.

Además, formuló las siguientes preguntas:

- 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:
 (...) *b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
 (...) **Artículo 190**
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”
Artículo 191
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
 (...) **Artículo 195**
Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”.
 (...).”

Handwritten marks: a large stylized signature or mark, and below it, the letters 'O' and 'A'.



“De conformidad con lo establecido en los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486:

¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso?

¿Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado?

¿Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y como se ejecuta?

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 195 de la Decisión 486 ¿En qué consiste la prueba de uso?, ¿Cuáles son los criterios para acreditar el uso real efectivo y constante de un nombre comercial?, ¿Cómo se puede acreditar que el uso del nombre comercial tiene una extensión territorial considerable y suficiente como para impedir el registro de una marca confundible con su signo?

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial?”.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Protección del nombre comercial.
2. Ámbito de protección territorial del nombre comercial.
3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Protección del nombre comercial**
 - 1.1. Como en el asunto sub examine, la Corte consultante solicita específicamente la interpretación de los Artículos 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se abordará el tema planteado con fundamento en lo establecido en estas normas y reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
 - 1.2. El Artículo 136 literal b), junto con las demás disposiciones contenidas en el título X de la precitada Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos



distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

1.3. Es así como la primera de las disposiciones citadas establece:

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

(...)

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

(...)”. (negrillas fuera de texto)

1.4. Por su parte, el Artículo 190 de la misma Decisión 486, postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

1.5. De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características:

1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado⁵.

1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

1.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un

⁵ Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

(Handwritten marks)



comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella.

- 1.5.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera

- 1.6. Ya en cuanto al sistema de protección del nombre comercial, éste se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan:

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negritas fuera de texto)-.

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

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

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

- 1.7. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo **derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio**, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 antes citado.



- 1.7.1. Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 citado anteriormente, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

- 1.7.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales⁶, y constante que su uso sea permanente⁷.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos:

- a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se transcribió en el numeral 1.3. de esta providencia.

⁶ Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

⁷ Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.



- b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como a su vez lo previene el Artículo 192 ibídem.
- 1.8. En relación con este aspecto la Corte consultante pregunta **“¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso?”**
- 1.9. El análisis de las normas expuesto en precedencia, responde a esta pregunta de la Corte consultante como claramente quedaron interpretadas en relación con el derecho exclusivo que a partir del primer uso otorga el Ordenamiento Jurídico a la protección del nombre comercial, siempre y cuando, lógicamente, este uso sea real, sustancial y constante como a la vez se precisó, cuya demostración de estos elementos en el proceso ya corresponde al ámbito de las pruebas aportadas al proceso para su valoración por el Juez Competente.
- 1.10. En relación con lo anterior, la Corte consultante pregunta **“¿En qué consiste la prueba de uso? ¿Cuáles son los criterios para acreditar el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial?”**
- 1.11. Como ya se dijo, ello es materia de prueba y aunque no existe un sistema tarifario en materia de pruebas, como quiera que al respecto impera por regla general el principio de la libre producción y aducción de las mismas, bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 1.12. Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.13. Desde luego, si el nombre comercial deja de usarse su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que pueda demostrar una causal de justificación atendible y suficiente de conformidad con la normativa nacional interna.
- 1.14. Expresado de otro modo, no sería jurídicamente procedente, con fundamento en los presupuestos que se han desarrollado en esta Interpretación Prejudicial, que el derecho al nombre comercial se protegiera



per se simplemente por su primer uso, esto es, sin que tuviera demostración en el proceso que a partir de ese primer uso, el mismo siguió siendo constante o permanente hasta cuando se solicita su protección⁸.

- 1.15. Por esta misma hermenéutica de interpretación, ante la hipótesis de vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo debe comenzar a contarse desde el primer uso continuo, prescindiéndose de considerar aquellos usos que se evidencien esporádicos sin ninguna aproximación de continuidad en el tiempo.
- 1.16. Sin embargo, resulta muy importante tener en cuenta que algunas casuísticas pueden llegar a presentar períodos intermitentes de uso en el nombre comercial, con plena aptitud para ser protegido jurídicamente si la naturaleza de los bienes, productos o servicios a los cuales corresponda la actividad según se trate, corresponden o se inscriben en esta especie de dinámica, pues esta hipótesis sería diferente a la de un uso meramente casual, ocasional o esporádico.
- 1.17. Por vía de ejemplo o como pautas que permitirían orientar la labor del juez en torno a esta valoración, de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare un nombre comercial, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado:
- 1.17.1 **Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.** Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades⁹. Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita.
- 1.17.2. **Bienes o servicios de uso masivo y estacional.** Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos períodos de año, bien por fenómenos naturales como las

⁸ Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-IP-2015 de 26 de agosto de 2016.

⁹ Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente:

“En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes. Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014).



estaciones, períodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. Se deberá establecer los períodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita.

1.17.3. **Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.** Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta. O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo.

1.18. En conclusión, como el **uso** es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure** era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, en el momento en que el signo mixto **AMAZON EXPLORER** fue solicitado para registro, para establecer si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

2. **Ámbito de protección territorial del nombre comercial**

2.1. En consideración a que la Corte consultante solicita precisar el alcance territorial que tiene la protección del nombre comercial, se abordará este tema objeto de consulta, teniendo en cuenta la jurisprudencia mayoritaria adoptada por este Tribunal al respecto¹⁰.

2.2. El nombre comercial goza de protección jurídica en todo el territorio de cada País Miembro de la Comunidad Andina, no sólo porque así se sigue del principio de aplicación general del Ordenamiento Jurídico Comunitario que trasciende a su aplicación uniforme en todos los Países Miembros, sino porque ello es apenas concordante con la importancia del nombre comercial en el mercado.

¹⁰ Sobre este asunto el Tribunal ha generado una línea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



- 2.3. En efecto, como regla ontológica sobre la aplicación del Ordenamiento Jurídico Comunitario, igual como ocurre con la aplicación territorial de la ley, este rige de manera general en todo el territorio nacional de cada uno de los Países Miembros, y ante la hipótesis de una aplicación restrictiva sólo a una parte del territorio, debe existir norma expresa comunitaria que así lo determinara.
- 2.4. Por lo tanto, el Régimen Jurídico sobre Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de 2000 que se encuentra vigente, fue adoptado por el legislador comunitario con alcance general y para regir de manera uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, ya se trate de marcas, patentes, diseños industriales o nombre comercial, como así está estructurado este sistema normativo consagrado en la comentada Decisión, y es deber de cada Estado parte garantizar su aplicación en cada uno de los mismos.
- 2.5. Además, el nombre comercial no es un ente abstracto sino un signo distintivo real, mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino generando la normal interacción entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). Es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, de donde es apenas congruente su protección jurídica por el Ordenamiento Jurídico comunitario, pues es consustancial a los dos principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección del consumidor.
- 2.6. Como ya quedó visto de las normas analizadas, el nombre comercial nace del uso real, sustancial y constante del signo en el mercado, representando un recurso empresarial de gran importancia en la dinámica del mercado de bienes y servicios, ya que conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva, a diferencia de las marcas.
- 2.7. Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del uso práctico de las mismas en el mercado, mientras que los nombres comerciales se protegen a partir de su uso real.
- 2.8. En este orden de ideas, la protección jurídica del nombre comercial, registrado o sin registrar, no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, porque no existe ninguna disposición restrictiva en este sentido en la normativa comunitaria y, por lo mismo, tampoco puede circunscribirse su protección a las llamadas zonas de influencia, pues como ya se precisó, las normas que lo regulan sólo exigen para el efecto, el uso



real del nombre comercial en el mercado y, por lo tanto, probada la materialidad de este presupuesto, cuyo derecho se adquiere a partir de su primer uso como lo puntualiza el Artículo 191 de la Decisión 486, debe protegerse en todo el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina como así lo ha reiterado este Tribunal en múltiples pronunciamientos.

- 2.9. Luego, limitar el nombre comercial a una fracción del territorio bajo el predicamento “del sector de su difusión”, no sólo haría nugatorio el sistema de protección jurídica que el Ordenamiento Jurídico Comunitario le confiere al nombre comercial, sino que de paso atentaría contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicha dinámica no se presenta de manera estática, pues los empresarios por regla general proyectan expandir su actividad comercial, no quedarse estancados en una zona o localidad determinada.
- 2.10. Es más, las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas ingresan al mercado bajo el esquema del mercado real. Es decir, primero se posicionan en el comercio y luego buscan la protección jurídica de sus bienes intelectuales, de donde la realidad fáctica del nombre comercial resulta importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina, de manera que impedir la expansión de estas empresas o industrias restringiéndoles su protección jurídica a un segmento territorial, constituiría una barrera para el desarrollo comercial de la Región.
- 2.11. En los términos precedentes queda atendida la consulta elevada por la Corte consultante acerca del ámbito o alcance territorial de protección del nombre comercial.
- 2.12. En cuanto al alcance “(...) de la protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y cómo se ejecuta”, sobre lo cual también consulta la Corte solicitante, este punto ha quedado igualmente dilucidado por este Tribunal a lo largo de esta interpretación, pues como ya se razonó, el Artículo 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, deja en claro que le es simplemente optativo al titular del nombre comercial registrarlo o depositarlo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni tampoco el medio a través del cual se confiere su protección territorial, pues como se reitera, la exigencia para el efecto está dada por el uso.
- 2.13. En relación con la otra pregunta de la consultante acerca de “¿Cómo se puede acreditar que el uso del nombre comercial tiene una extensión territorial considerable y suficiente como para impedir el registro de una marca confundible con su signo?”, este aspecto resulta intrascendente de conformidad con el discernimiento vertido a lo largo de esta providencia, pues como se reitera el nombre comercial se protege en todo el territorio nacional y para ello en nada influye si fue llevado o no a registro, o si fue usado sólo en una área geográfica del territorio nacional. Por consiguiente, los nombres comerciales, tanto inscritos como sin



registrar, deben ser protegidos jurídicamente en todo el territorio nacional si se prueba su uso real, sustancial y constante.

3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos

- 3.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto **AMAZON EXPLORER** es confundible con el nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹¹, del siguiente tenor literal:

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

(...)

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

(...)"

- 3.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
- 3.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico¹² o semejante¹³ a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público

¹¹ Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

¹² Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

¹³ Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.



consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

- 3.4. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 3.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 3.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 3.6.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 3.6.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 3.6.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 3.6.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 3.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.

AS
O &



- 3.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos¹⁴:
- 3.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
 - 3.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - 3.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
 - 3.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
4. **Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta**
- 4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos **AMAZON EXPLORER** y **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
 - 4.2. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta en relación con estas reglas: **“De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial?”**

¹⁴ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.



- 4.3. Establecida la existencia de un nombre comercial objeto de protección jurídica, para el efecto se procede normalmente a las reglas de cotejo entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
- 4.4. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
- 4.5. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas¹⁵ para el cotejo entre los mismos:
- 4.5.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- 4.5.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:
- a) **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.
- b) **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
- c) **Los colores**: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁶.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede presentarse ya 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.

¹⁵ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

¹⁶ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

6



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

- a) **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.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.** Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹⁷ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición¹⁸.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- i) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

¹⁷ RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej., sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

¹⁸ RAE:
 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es
 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.



- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **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.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**
- 4.6. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros¹⁹:
- 4.6.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
- 4.6.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- 4.6.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- 4.6.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- 4.6.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
- 4.6.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

¹⁹ Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.



- a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
 - b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
 - c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
- 4.7. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos **AMAZON EXPLORER** y **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme han sido desarrollados en esta providencia, incluido el siguiente:
- 5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero**
- 5.1. Como los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras en idioma inglés, el Tribunal habrá de referirse a los parámetros que considera atendibles para apreciar objetivamente este aspecto en el respectivo análisis.
 - 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marcas²⁰.
 - 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables²¹.
 - 5.4. El derecho de la Propiedad Industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de Primacía de la Realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el

²⁰ Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

²¹ Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12.



supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

- 5.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los productos o servicios amparados por los signos.

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 08432-2013-0-1801-JR-CA-26 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. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción²².

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

²² Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 06-J-TJCA-2017.



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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

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, 3 de abril de 2017

Proceso : 73-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante : 13177-2014

Referencia : Procedimiento de Duda Razonable

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 33-2016-SDCSP-C/PJ del 26 de enero de 2016, recibido vía Courier el 5 de febrero 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 la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 13177-2014; y,

El Auto de fecha 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 : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria



Demandados : COLGATE Palmolive Perú S.A.
Tribunal Fiscal

2. Hechos relevantes

- 2.1. Colgate Palmolive Perú S.A. (en adelante, **COLGATE**) solicitó ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, la **SUNAT**) la devolución de los tributos supuestamente cancelados indebidamente por concepto de regalías en las Declaraciones Únicas de Aduanas (en adelante, **DUAs**) 118-2004-10-001725, 118-2004-10-030313, 118-2004-10-001982, 118-2004-10-014188, 118-2004-10-003439, 118-2004-10-026681, 118-2004-10-003317, 118-2004-10-137912, 118-2004-10-073956 y 118-2004-10-025028.
- 2.2. Mediante Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143¹, declararon improcedentes las solicitudes de devolución de los tributos pagados indebidamente o por concepto de regalías presentadas por COLGATE.
- 2.3. COLGATE interpuso recurso de reclamación contra la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143².
- 2.4. Mediante Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000891³ del 29 de diciembre de 2009 se resolvió declarar infundada la reclamación presentada por COLGATE.
- 2.5. COLGATE interpuso recurso de apelación⁴ contra la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000891 del 29 de diciembre de 2009.
- 2.6. Mediante Resolución 04986-A-2011 del 29 de marzo de 2011, el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000891 del 29 de diciembre de 2009, toda vez que no se verificó que la Autoridad Aduanera, a efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las DUAs, haya efectuado como paso previo y necesario la notificación a la recurrente de la duda razonable de los valores declarados y los elementos de juicio que la sustentan otorgándole el plazo legal correspondiente con la finalidad de

¹ En el expediente no obra dicha resolución.

² De lo actuado en el expediente no es posible verificar la fecha de presentación del recurso de reclamación.

³ En el expediente no obra dicha resolución.

⁴ En el expediente no obra dicho recurso.



que proporcionará una explicación complementaria, así como otros documentos o pruebas que logren acreditar que el valor declarado representaba el pago total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. En consecuencia, el Tribunal Fiscal determinó que la Aduana no estableció la duda razonable de los valores consignados en las DUAs ni al momento del despacho ni durante el trámite de las solicitudes de devolución, por lo que concluyó que la Aduana no sustentó su posición ni otorgó mayor oportunidad a la recurrente COLGATE para presentar las pruebas que acrediten que el valor declarado en los despachos de importación es conforme a las normas de valoración pertinentes.

- 2.7. El 13 de julio de 2011, la SUNAT interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 04986-A-2011 del 29 de marzo de 2011, emitida por el Tribunal Fiscal. Solicitó como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución 04986-A-2011 y como pretensión accesoria solicitó se declare la validez de la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000891, así como de la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143.
- 2.8. COLGATE contestó la demanda interpuesta⁵.
- 2.9. El 30 de septiembre de 2011, el Tribunal Fiscal contestó la demanda interpuesta.
- 2.10. Mediante Resolución 7 del 17 de enero de 2013, el Quinto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la SUNAT; y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 04986-A-2011 y ordenó al Tribunal Fiscal emitir nueva resolución resolviendo el recurso de apelación interpuesto por COLGATE. Asimismo, dicho Juzgado declaró improcedente la demanda en el extremo que solicitó la declaración de validez de la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000891 y de la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143.
- 2.11. El 1 de marzo de 2013, el Tribunal Fiscal interpuso recurso de apelación contra la Resolución 7.
- 2.12. El 4 de marzo de 2013, COLGATE interpuso recurso de apelación contra la Resolución 7.
- 2.13. Mediante Resolución 16 del 14 de julio de 2014, la Séptima Sala Contencioso Administrativa con Sub Especialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República

⁵ Del escrito de contestación de la demanda no se aprecia la fecha de presentación.



del Perú revocó la Resolución 7; y, reformándola, declaró infundada la demanda en todos sus extremos.

- 2.14. El 4 de septiembre de 2014, la SUNAT presentó recurso extraordinario de casación contra la Resolución 16.
- 2.15. Mediante Auto Calificatorio del Recurso del 10 de agosto de 2015, se dispuso declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la SUNAT.
- 2.16. Mediante Oficio 33-2016-SDCSP/PJ del 26 de enero de 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Argumentos de la demanda interpuesta por la SUNAT

- 3.1. En ninguna parte de las normas legales aplicables, se establece que la administración esté obligada a generar una duda razonable para resolver una solicitud de devolución que presenta el importador cuando este considera que ha pagado demás por un concepto que, según alude, no le corresponde. Cabe indicar que dicho concepto fue declarado en la misma DUA sin que haya mediado previamente alguna observación o duda del especialista encargado del despacho de importación.
- 3.2. En el despacho de importación de las DUAs cuestionadas, no se generó una duda razonable debido a que la mercancía fue seleccionada a canal de control verde y naranja⁶, por lo que no se realizó ningún reconocimiento físico de la mercancía. En efecto, de los hechos acaecidos en el trámite de importación, se verifica que no se pudo analizar la información contenida en las DUAs ni los documentos presentados por el importador; razón por la cual, no se generó una duda razonable acerca de los documentos presentados o del valor declarado.

⁶ Al respecto, la SUNAT establece lo siguiente:

- **Canal verde:** Las mercancías no requerirán de revisión documentaria ni reconocimiento físico y serán de libre disponibilidad.
- **Canal naranja:** Las mercancías serán sometidas únicamente a revisión documentaria.
- **Canal rojo:** Las mercancías estarán sujetas a revisión documentaria y reconocimiento físico.

En: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/etapas_asignacion_canal.html (visitado el 7 de marzo de 2017).



3.3. COLGATE ha suscrito un contrato de licencia con COLGATE PALMOLIVE COMPANY, por lo que la demandada está obligada a pagar regalías por los derechos exclusivos de usar las marcas de fábrica que pertenecen a COLGATE PALMOLIVE COMPANY. En consecuencia, ha quedado demostrado el pago de regalías por el uso de las marcas licenciadas; razón por la cual dichas regalías forman parte del valor en aduanas.

3.4. Como consecuencia de ello, el pago por dichas regalías constituye una condición de venta y por lo tanto forman parte del valor en aduanas, toda vez que COLGATE no tiene derecho a utilizar las marcas en cuestión sin pagar el canon a la sociedad matriz. Las regalías a ajustar se basan en datos objetivos y cuantificables, puesto que son resultado de la obligación contraída por la empresa fiscalizada en virtud de un contrato de licencia.

4. Argumentos de la contestación de COLGATE

4.1. Cuando la SUNAT tenga motivos para dudar del valor de transacción declarado por el importador, o sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración de ese valor, deberá seguir el procedimiento sobre duda razonable establecido por las normas antes mencionadas a fin de legitimar su actuación.

4.2. Ello, debido a que a través del citado procedimiento se le permite al importador proporcionar las explicaciones, documentos y pruebas complementarias que demuestren que el valor de transacción declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas.

4.3. Para que las regalías formen parte del valor en aduana de la mercancía importada, debe de cumplirse con la totalidad de ciertos requisitos y basta que no se cumpla con alguno de ellos para que no se acepte ningún ajuste ni adición por ese concepto. Uno de ellos es que el pago de regalías debe constituir una "condición de venta" de la mercancía importada en la relación contractual entre el importador y el proveedor extranjero.

5. Argumentos de la contestación del Tribunal Fiscal

5.1. La aduana tiene la prerrogativa exclusiva de determinar la base imponible y la cuantía de los derechos arancelarios (*ad valorem*) y de los impuestos a pagar cuando considere que no han sido debidamente declarados. Así, el valor en aduana de las mercancías importadas será el "valor de transacción"; y, en el caso que dicho valor no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo



Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el **Acuerdo sobre valoración de la OMC**) —método del valor de transacción—, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas y así sucesivamente.

- 5.2. De la normativa internacional de la OMC se puede concluir que resulta incuestionable que antes de la determinación de tributos por parte de la Aduana, esta debe cumplir con motivar el ajuste del valor que efectúa conforme las normas legales aplicables y los elementos de juicio que surjan en cada caso. Dicha exigencia de motivación también se desprende de la normativa andina (Artículo 17 de la Decisión 571 que regula el tema de dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado) y de la normativa nacional (Artículo 11 del Decreto Supremo N° 186-99-EF).
- 5.3. De la jurisprudencia y de las normas tanto a nivel nacional, internacional y comunitario, existe un amplio consenso en que el procedimiento de la duda razonable tiene que anteceder a los reparos que efectúe la administración aduanera.
- 5.4. Debe hacerse un claro deslinde entre la declaración de un importador y la real y completa concurrencia de todos los requisitos que exige la normativa arancelaria para que el valor de las regalías sea adicionado al valor de venta declarado.
- 5.5. Para denegar la devolución por pagos indebidos, pagos que se originaron en las declaraciones de regalías presentadas por la misma importadora, se debe tener presente que las adiciones por conceptos de regalías se encuentran normadas bajo la figura de ajustes de valor, y que estos solo se aplican si previamente se ha constatado la concurrencia de ciertos requisitos: (i) si forma parte del valor de Aduana, (ii) si corren a cargo del comprador de la mercancía, (iii) si se pueden identificar mediante datos objetivos y cuantificables, (iv) si se encuentran previstos en el artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC y (v) cuando no están incluidos en el precio realmente pagado.
- 5.6. La verificación de la existencia o no de la obligación de pagar las regalías a consecuencia de la compra de las mercancías, ameritaba que la Aduana otorgara a la importadora más tiempo para que pueda presentar más pruebas que acreditaran el valor declarado en los despachos de importación en controversia, lo cual se dilucida siguiendo el procedimiento de la duda razonable.
- 5.7. La declaración y autoliquidación de COLGATE no exoneraba a la SUNAT de seguir el procedimiento ineludible de duda razonable antes



de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta originadas por el pago de regalías.

- 5.8. Es arreglado a derecho que el Tribunal Fiscal revoque la actuación de la SUNAT, toda vez que no se verifica que esta, a efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las DUAs cuestionadas, haya efectuado como paso previo y necesario la notificación a la demandada de la duda razonable de los valores declarados y los elementos de juicio que la sustentan, otorgándole el correspondiente plazo legal con la finalidad de que proporcione una explicación complementaria así como otros documentos o pruebas.
- 5.9. El Tribunal Fiscal no se ha pronunciado sobre el fondo ya que los errores procedimentales hacían inviable dicha opción. Asimismo, dicho Tribunal señaló que no forma parte de su competencia realizar una valoración de las mercancías importadas para la determinación del valor aduanero, pues dicha atribución corresponde ser ejercida de manera exclusiva por la Administración Aduanera.
- 5.10. El Tribunal Fiscal se limita a verificar el cumplimiento de las normas de valoración por parte de la Administración Aduanera como sustento de su acto de determinación, a fin de establecer si el ajuste de valor se encuentra o no arreglado a la Ley.

6. Argumentos de la Sentencia de la Primera Instancia

- 6.1. Respecto de la procedencia o improcedencia de las solicitudes de devolución de tributos presentadas por COLGATE, se señaló que no es posible pronunciarse sobre dicha pretensión, toda vez que la misma no ha sido propuesta por la SUNAT. Correspondería que aquélla sea planteada únicamente por COLGATE, en calidad de demandante en el presente proceso judicial y al ser la titular de los derechos discutidos en las solicitudes presentadas.
- 6.2. La duda razonable implica el inicio de un procedimiento para dilucidar el verdadero valor en aduana de las mercancías declaradas, el cual es iniciado de oficio por la propia administración aduanera cuando tenga dudas de la veracidad o exactitud de las declaraciones efectuadas por el importador.
- 6.3. Siguiendo el razonamiento del Tribunal Fiscal, el hecho de trasladar el procedimiento de duda razonable a todos los casos de solicitudes de devolución de tributos, implicaría que forzosamente la administración aduanera deba encontrar (existan o no existan) observaciones que el importador tenga que absolver y de esa manera generar la duda razonable, a fin de establecer el verdadero valor en aduana siguiendo



los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo de Valor de la OMC.

- 6.4. Sin embargo, para la primera instancia, dicho criterio no se ampara en ninguna norma legal y menos aún, en un criterio tomado de una jurisprudencia de observancia obligatoria que el Tribunal Fiscal haya establecido al respecto. Por el contrario, considera que dicho criterio no resulta aplicable, toda vez que la solicitud original se basaba en otros argumentos, como es el determinar si las regalías deben considerarse como parte de la base imponible para el cálculo de los tributos de importación y si su pago forma parte de la condición de venta de las mercancías importadas, para cuya resolución no resulta necesario establecer la duda razonable.
- 6.5. En efecto, lo dicho por el Tribunal Fiscal contradice lo establecido en el procedimiento general de devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o compensaciones de deudas tributarias aduaneras, en el cual no se establece un procedimiento parecido al señalado por dicho Tribunal en la RTF impugnada.
- 6.6. En tal sentido, se advierte que los argumentos expuestos por el Tribunal Fiscal por los cuales se establece la obligatoriedad de generar el procedimiento de duda razonable en los casos de devolución de tributos por pagos indebidos o en exceso en los que se alega que debe respetarse el valor de transacción, carece de todo fundamento legal.

7. Argumentos del recurso de apelación del Tribunal Fiscal

- 7.1. De la resolución materia de impugnación, no se aprecia un suficiente sustento para concluir que la administración aduanera no se encontraba obligada a cumplir con el procedimiento de duda razonable como requisito previo para iniciar la fiscalización materia de cuestionamiento.
- 7.2. Si bien en un primer momento no hubieron dudas respecto del real valor declarado, siendo que en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de veracidad, la administración confía en lo declarado por el contribuyente más aún si la mercancía ingresó por el canal verde; ello no impide que la administración aduanera aplique el procedimiento de duda razonable en concordancia con su facultad de fiscalización posterior.
- 7.3. La sentencia impugnada no ha tomado en cuenta que a fin de resolver una solicitud de devolución de derechos arancelarios, la administración aduanera tiene que volver a analizar el mismo método de valoración empleado, el mismo que es cuestionado, generando la duda razonable al confrontar la declaración de aduanas presentada en el despacho



frente a la documentación alcanzada en la solicitud de devolución, momento en el que se precisa que los derechos arancelarios pagados no fueron determinados en función al precio realmente pagado de la mercancía.

- 7.4. Asimismo, consideró que la primera instancia no ha considerado la facultad del Tribunal Fiscal de uniformizar criterios y orientar a los entes de la Administración respecto de la interpretación de las normas tributarias y aduaneras conforme lo establece el Artículo 10 del Código Tributario.

8. Argumentos del recurso de apelación de COLGATE

- 8.1. En la resolución impugnada, el juez expone como argumentos los siguientes: (i) que las resoluciones citadas a efectos de mostrar las pautas seguidas por el Tribunal Fiscal en casos parecidos no son suficientes para determinar un criterio reiterado de dicho Tribunal, ya que ellas no fueron declaradas de observancia obligatoria; y, (ii) que a su juicio, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal no cuenta con sustento legal, alegando que no se ajusta a la normativa sobre la materia.
- 8.2. De las consideraciones antes señaladas, se advierte que el Juzgado no ha cumplido con motivar y exponer las razones que justifiquen su decisión de declarar fundada en parte la demanda. En efecto, no se señala cuál ha sido la valoración que el juez ha dado a cada medio probatorio ni cómo ha sido efectuada, siendo que este solo se remite a dar afirmaciones genéricas que no cuentan con mayor fundamento.
- 8.3. La resolución apelada no contiene argumentos sólidos que evidencien la nulidad de la Resolución 04986-A-2011, no habiéndose desvirtuado válidamente la posición del Tribunal Fiscal, pues a criterio del Juzgado, el procedimiento de duda razonable solo procede cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar del valor en aduana; es decir, dicho procedimiento solo procede cuando así lo estime conveniente la administración, quedando el administrado sometido a su voluntad.
- 8.4. Sin embargo, razonablemente podría ocurrir —tal como ha ocurrido— que sea el administrado el que determine que el valor de aduanas no es el correcto, por lo que correspondería que la administración verifique dicha situación a través del procedimiento de duda razonable.
- 8.5. En conclusión, la sentencia emitida por la primera instancia no presenta un análisis de los argumentos expuestos y desarrollados en su escrito de contestación de la demanda, por lo que se está ante una motivación aparente, afectándose su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, vulnerándose así su derecho al debido proceso.



8.6. Reiteran los demás argumentos desarrollados en su escrito de contestación de la demanda.

9. Argumentos de la Sentencia de la Segunda Instancia

9.1. Realizada una interpretación sistemática de las normas contenidas en el Artículo 17 de la Decisión 571, del Artículo 11 del Decreto Supremo N° 186-99-EF y de la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de la OMC, ante la existencia de una duda razonable, la administración debe verificar que el valor declarado corresponde al monto pagado por las mercancías importadas, a efectos de determinar correctamente el arancel aduanero respectivo, respetando para ello el derecho al debido procedimiento del administrado. En ese sentido, la existencia de duda razonable no conlleva a la actuación unilateral de la administración ya que dicha duda es trasladada al administrado para que pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada.

9.2. Por lo tanto, las normas antes citadas deben aplicarse en los casos en que deba efectuarse un ajuste de valor en virtud de una duda razonable por parte de la administración aduanera; es decir, ya sea al momento de efectuarse la declaración de aduanas o en el caso de la denegación de una solicitud de devolución de tributos formulada por el administrado y sustentada en el ajuste de valor en la DUA.

9.3. En el presente caso, la administración aduanera omitió seguir el procedimiento establecido en las normas acotadas para los casos de ajuste de valor por duda razonable, respecto a la solicitud de devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente o en exceso presentada por COLGATE.

9.4. De lo actuado se advierte que la empresa COLGATE declaró el valor de las regalías como parte del valor de la mercancía importada únicamente con el fin de no generar mayores contingencias tributarias frente a la autoridad aduanera, siendo que posteriormente dejó constancia de que no estaba conforme con dicha declaración.

9.5. En tal sentido, puede concluirse que al momento de expedirse la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143, la autoridad administrativa contaba con motivos suficientes para dudar respecto del valor declarado originalmente en las DUAs materia del presente proceso. En efecto, dichas solicitudes de devolución se sustentan en una parte del valor declarado; a saber, de las regalías declaradas por COLGATE.

9.6. Ha quedado acreditado que la administración aduanera vulneró el derecho al debido procedimiento de la empresa COLGATE, al desestimar la referida solicitud de devolución mediante la Resolución



Jefatural de División 118 3D0400/2009-000143. Por el contrario, al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal 04986-A-2011, que resolvió revocar la citada Resolución Jefatural de División, no se ha incurrido en ninguno de los vicios de nulidad previstos en el Artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

10. Argumentos del recurso de casación interpuesto por la SUNAT

- 10.1. Interpretación errada de la normativa de valoración aduanera de mercancías respecto a la obligación de implementar en una solicitud de devolución, el procedimiento de duda razonable, la cual ha sido adoptada por parte del Tribunal Fiscal al revocar la actuación de la Administración Aduanera y por el órgano jurisdiccional de segunda instancia al revocar la decisión contenida en la resolución impugnada.
- 10.2. Aplicación errónea del Numeral 5 del Artículo 3, Numeral 2 del Artículo 10 y Numeral 1 del Artículo 12 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al momento de resolver, pues no obstante que el Tribunal Fiscal y el órgano jurisdiccional de segunda instancia concluyen señalando que se omitió seguir el procedimiento regular (duda razonable), ninguno de ellos en la parte resolutive, declaró la nulidad del acto ni retrotrajo sus efectos a la fecha del acto nulo, ni mucho menos ordenó que la Administración vuelva a resolver la controversia implementando el procedimiento que señalan correspondía seguir, todo lo cual impidió renovar el acto viciado de nulidad.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina⁷ y de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. No procede la interpretación de la Decisión 378 toda vez que esta no se encontraba vigente al momento en que COLGATE presentó las DUAs.

⁷ Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, aprobada por la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 15 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023.

Conforme a la Cuarta Disposición Final de la Decisión 571, esta entró en vigor para los países miembros el 1 de enero de 2004. Asimismo, mediante la Tercera Disposición Final de la Decisión 571 se derogó las Decisiones 378 y 521.



3. En atención a la materia controvertida del caso, procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.⁸
4. Asimismo, de oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 49 y el Artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, adoptado por la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, **Reglamento Comunitario de la Decisión 571**)⁹, pues están relacionados con la materia en controversia.

⁸ **Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“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.

Quando 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 solicitará 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.

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.

Quando 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”.

⁹ **Resolución 846 de la Secretaría General 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:
(...)*



C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable. Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La

e) *Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento.*

(...)

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 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."*



fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado.

D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable. Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado**

1.1. Introducción

- 1.1.1. En el proceso interno se discute si la Autoridad Aduanera debió llevar a cabo el procedimiento administrativo interno de Duda Razonable, respecto de las mercancías importadas por COLGATE. Al respecto, la SUNAT afirma que en ninguna norma se establece que la autoridad aduanera está obligada a generar duda razonable para resolver una solicitud de devolución de impuestos.
- 1.1.2. Resulta pertinente empezar señalando que los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y la normativa comunitaria sobre la materia¹⁰, son seis: i) valor de transacción de las mercancías importadas; ii) valor de transacción de mercancías idénticas; iii) valor de transacción de mercancías similares; iv) valor deductivo; v) valor reconstruido; y, vi) último recurso.¹¹
- 1.1.3. El primer método tiene por objeto determinar el precio que realmente se pagó o se pagará por las mercancías importadas (valor de transacción), razón por la cual, es conocido como método "principal". Los cinco métodos restantes o "secundarios", establecen, de manera subsidiaria, otros parámetros para determinar el valor en aduana o base imponible. Es decir, son aplicados en su orden y de manera subsecuente, ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción¹².

¹⁰ Artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹¹ Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 26 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 51-IP-2012.

¹² Sobre esto se puede ver: SÁNCHEZ, Julia Inés. *Valoración Aduanera*. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. Pág. 55., quien afirma que "(...) en el supuesto que no se pudiera



- 1.1.4. En ese contexto, corresponde señalar que, el procedimiento de Duda Razonable solo entra en escena cuando se aplica el método de Valor de Transacción. Es decir, cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado por el importador o de los documentos presentados como soporte de dicha declaración.
- 1.1.5. En consecuencia, si después de llevar a cabo el procedimiento de Duda Razonable, aún no es posible para la Administración Aduanera determinar con exactitud el valor de transacción, así lo expresará y aplicará los métodos secundarios.
- 1.1.6. Con esas precisiones, a continuación, se desarrollarán los siguientes aspectos: (i) la Duda Razonable; (ii) Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable; (iii) procedimiento de la Duda Razonable; (iv) las facultades de la Autoridad Aduanera; (v) la carga de la prueba; (vi) la fundamentación de la Duda Razonable; y, (vii) procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado.

1.2. La Duda Razonable

- 1.2.1. Cuando la autoridad aduanera tenga motivos para dudar de la declaración del valor presentada por el importador respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o con relación a 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.
- 1.2.2. Al respecto, el Artículo 17 de la Decisión 571 dispone que:

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

Quando 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 solicitará 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

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”.



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.”

- 1.2.3. Cuando la autoridad tiene duda de que la Declaración Aduanera contiene inconsistencias requiere al importador la información que le hace falta.
- 1.2.4. A través de la Duda Razonable, la autoridad obtiene las explicaciones necesarias por parte del importador, para así poder pronunciarse de manera adecuada respecto del valor que debe pagar el administrado por las mercancías importadas y, por su parte, el importador tiene así el derecho a defenderse frente a la Administración Aduanera con los respectivos documentos y pruebas que demuestren que el valor que declara es el valor real pagado o por pagar por su ingreso de productos al país.
- 1.3. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable**
- 1.3.1. La normativa andina y la de la OMC no señalan un plazo de tiempo dentro del cual se puede presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad Aduanera, por lo que esta puede ser antes de la admisión de la declaración aduanera; durante el despacho —esto es, desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque de las mercancías—; o, a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas —esto es, con posterioridad a la entrega de las mercancías—¹³.
- 1.3.2. La Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC tampoco señala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no precisar el momento en que se puede presentar la Duda Razonable.
- 1.4. Procedimiento de la Duda Razonable**
- 1.4.1. El procedimiento de la Duda Razonable se encuentra contemplado en el Artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, el mismo que se resume de la siguiente manera:

¹³ A modo de referencia ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 180-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016.



- 1.4.1.1. Ante una duda debidamente motivada respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que formen parte de la Declaración Andina de Valor o de los documentos de soporte, la Administración de Aduanas requerirá al importador las explicaciones del caso, así como los documentos de soporte para comprobar que el valor sea el correspondiente.
- 1.4.1.2. Si con la información proporcionada o sin ella, la Administración de Aduanas continuara teniendo dudas razonables, podrá tomar una decisión de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Si 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, la valoración se la efectuará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del Artículo 3 de la Decisión 571.
- 1.4.1.3. La Administración de Aduanas está obligada, previo a emitir una decisión, a comunicar por escrito al importador, de los motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, otorgándole un plazo razonable para responder. No se enuncia cuanto tiempo es por lo que aplicaría el principio de complemento indispensable, siendo el plazo que la norma interna contemple, de ser el caso.
- 1.4.1.4. Emitida la respectiva resolución, la Administración de Aduanas la debe comunicar por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.
- 1.4.1.5. Si la duda razonable se presenta durante el despacho de las mercancías, el importador podrá rendir garantía para su retiro, en la cual cubra los derechos, tasas e impuestos de importación a los que eventualmente están sujetas las mercancías.
- 1.4.1.6. Si los documentos probatorios para la aplicación de los métodos secundarios no satisfacen los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera, o no se los presentó durante el plazo requerido, podrá la autoridad aplicar el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga.



1.5. Las facultades de la Autoridad Aduanera

1.5.1. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados por el importador, 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 previos¹⁴ y durante el despacho¹⁵, así como los posteriores¹⁶ a la importación (Artículos 14 y 15 de la Decisión 571¹⁷).

1.5.2. En la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, sobre el objetivo de los mencionados controles, este Tribunal ha determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario de la Decisión 571, los siguientes aspectos:

"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;

¹⁴ El control previo es el ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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 el Literal c) del Artículo 13, Artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571.

¹⁷ 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 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".



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."

- 1.5.3. 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 OMC¹⁸.
- 1.5.4. En el caso en concreto, COLGATE sostiene que los valores cancelados por concepto de pago de regalías deben ser devueltos, mientras que por su parte la SUNAT afirma que no, en razón de lo que evidentemente existe discrepancia entre las partes.
- 1.5.5. Al respecto, el Artículo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 dispone un procedimiento único comunitario que brinda un trato indiscriminado a todas las importaciones de mercancías efectuadas al territorio aduanero comunitario, conforme se puede apreciar a continuación:

"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:

(...)

e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento.

(...)

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

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014.



teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571."

- 1.5.6. Conforme a la precitada norma, uno de los factores de riesgo es precisamente el relacionado con el pago de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual, enunciándose en su inciso final que sobre la base de los factores de riesgo se hubiera detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita del hecho encontrado, con la indicación de los justificativos respectivos.
- 1.5.7. Una vez fundamentada la duda se da paso a la investigación correspondiente, debiendo dársele al importador la oportunidad para que presente las pruebas respectivas, de acuerdo con lo determinado en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571.
- 1.5.8. El derecho a la defensa del importador juega un papel importante, toda vez que debe dársele la oportunidad de presentar los respectivos descargos para que así la Autoridad Aduanera, pueda a su vez detectar con claridad si el factor de riesgo debe o no incluirse en la declaración aduanera.
- 1.5.9. El Artículo 16 de la Decisión 571, dispone quien está obligado a suministrar información a la Autoridad Aduanera respecto de las operaciones de importación de las mercancías o de las operaciones posteriores relativas a ellas, estando involucrado la persona que directa o indirectamente se relacione con la importación, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración aduanera de las mercancías, así como la persona a la que la Aduana le haya solicitado información o pruebas para la valoración aduanera.
- 1.5.10. La persona obligada a dar información, deberá entregar a la Autoridad Aduanera de manera oportuna y en la forma y términos que se los establezca en la norma interna de cada país.
- 1.5.11. De conformidad con el Artículo 17 de la Decisión 571, 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 dicha declaración, la Administración de Aduanas debe solicitar al importador los soportes que demuestren que el valor declarado represente la cantidad total realmente pagada, ajustada a las disposiciones del Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.



1.6. La carga de la prueba

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

1.6.2. Al respecto, el Artículo 18 de la Decisión 571 establece que, en principio, la carga de la prueba le corresponde al importador o comprador de las mercancías, y en el caso de que el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba recaerá tanto en el importador como en el comprador, y tratándose de personas jurídicas en la persona de su representante legal o persona autorizada.

1.6.3. 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 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.

1.7. La fundamentación de la Duda Razonable

1.7.1. Al determinar la existencia de una Duda Razonable, la Autoridad Aduanera deberá necesariamente¹⁹:

- 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.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-2016 de fecha 5 de septiembre de 2016.



- 1.7.2. 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 las respectivas justificaciones; 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 requeridas²⁰.
- 1.8. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado**
- 1.8.1. El Artículo 17 de la Decisión 571 establece la procedencia del procedimiento de Duda Razonable cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración.
- 1.8.2. En las secciones anteriores se ha señalado que el procedimiento de Duda Razonable se inicia ante una duda debidamente motivada, y que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de fundamentar adecuadamente la existencia de la Duda Razonable. Es más, dicha autoridad debe identificar el factor de riesgo²¹ que genera la Duda Razonable. Una vez fundamentada la duda, recién es posible iniciar la investigación pertinente sobre el valor de la mercancía. Es evidente, pues, que la identificación de una Duda Razonable no se encuentra al libre albedrío discrecional de la Autoridad Aduanera, sino que esta debe justificar adecuadamente su actuación.
- 1.8.3. En ese contexto, cuando un administrado solicita de manera excepcional a la Autoridad Aduanera el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha autoridad debe entender que el administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición como su derecho de defensa, así como que es una oportunidad para encontrar la verdad material. Veamos cada uno de estos puntos.
- 1.8.4. Con relación a lo primero, al solicitar de manera excepcional el inicio del procedimiento de Duda Razonable, el administrado está ejerciendo su derecho de petición, por lo que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de pronunciarse y por escrito, lo que supone que debe dar las razones y motivos por los cuales acepta o deniega la

²⁰ Ibídem.

²¹ Teniendo en cuenta que el listado del Artículo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 —referido a los factores de riesgo— no es taxativo.



solicitud. En caso de que la respuesta sea negativa, esta no puede basarse en el mero ejercicio de una discrecionalidad, sino que dicha autoridad debe fundamentar y justificar adecuadamente las razones que la llevan a considerar que resulta innecesario tramitar el procedimiento de Duda Razonable.

- 1.8.5. Dicho en otros términos, cuando es el propio importador quien solicita el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha solicitud debe ser interpretada en el marco del derecho de petición de los administrados que, por un parte, están facultados a formular solicitudes a la Administración Pública y, por otra, tienen el derecho de recibir una respuesta oportuna, motivada y clara por parte de los órganos administrativos.
- 1.8.6. En segundo lugar, la solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable por parte del administrado debe ser entendida como el ejercicio del derecho de defensa, por lo que la Autoridad Aduanera tiene el deber de permitir que el administrado pueda presentar alegatos y ofrecer medios probatorios, así como la obligación de merituar tales alegatos y medios probatorios. Garantizar el ejercicio del derecho de defensa supone aceptar que el administrado puede plantear reparos u observaciones, y la autoridad tiene el deber de pronunciarse sobre dichos reparos u observaciones a través de un pronunciamiento debidamente motivado.
- 1.8.7. Tercero, la Autoridad Aduanera, en tanto autoridad administrativa, guía su actuación por el principio de verdad material, por lo que ante una solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable, tiene una oportunidad para efectuar las indagaciones y evaluaciones que sean necesarias para verificar que lo declarado por el administrado es correcto o no. Es más, es una oportunidad para ejercer un adecuado control de la información y documentación que presente el administrado, lo que permitirá asegurar que la declaración sea correcta, de modo que el administrado no pague más ni menos de lo que corresponde.
- 1.8.8. Asimismo, tomando en cuenta que las Autoridades Aduaneras deben asegurar la materialización del debido proceso en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que puedan afectar o menoscabar de alguna manera los derechos de los administrados, corresponde que dichas autoridades se pronuncien en todos los casos y valoren debidamente todos los documentos y pruebas que sean presentadas como sustento de las solicitudes o peticiones.
- 1.8.9. A manera de conclusión, si bien en casos excepcionales el administrado podrá solicitar que la autoridad aduanera inicie el procedimiento de Duda Razonable, la Autoridad Aduanera se



pronunciará de manera fundamentada sobre dicha solicitud, valorando además los documentos y pruebas presentadas por el administrado, observando el derecho de petición, de defensa y del debido proceso, especialmente cuando decida no iniciar el procedimiento solicitado, de conformidad con la normativa nacional e internacional aplicable.

1.8.10. Sin perjuicio de lo anterior, los países, vía complemento indispensable, (legislación y jurisprudencia nacional) pueden fortalecer las garantías y derechos a favor del importador.

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 13177-2014, 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

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

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 la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustayo 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.