



EDITORIAL SAN GREGORIO S.A.

Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019)

**Propiedad intelectual, libre competencia,
comercio internacional,
derecho tributario, telecomunicaciones,
transporte y minería ilegal**

Hugo R. Gómez Apac

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Derecho

**Nuevos criterios
jurisprudenciales del
Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
(Junio 2016 – Junio 2019)**

Propiedad intelectual, libre competencia,
comercio internacional,
derecho tributario, telecomunicaciones,
transporte y minería ilegal

Hugo R. Gómez Apac

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Universidad San Gregorio de Portoviejo

Quito, 2019

Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*, primera edición, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019.

Primera edición: Quito, Setiembre 2019

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, su traducción, incorporación a un sistema informático, su locación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por reprografía (fotocopia, facsímil, fotografía, escaneado y otros), por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del copyright.

© Hugo R. Gómez Apac

© Karla Margot Rodríguez Noblejas

Entidad Rectora: Universidad San Gregorio de Portoviejo

Editorial San Gregorio S.A.

ISBN 978-9942-795-13-7

Impreso por Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda.

Cantidad de ejemplares: 500

Avenida Metropolitana N° 2005 y Avenida Olímpica. Portoviejo

Teléfonos: (593 5) 2935002, Extensión: 1049

Código Postal: 130105

E-mail: editorial@sangregorio.edu.ec

PRÓLOGO

LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DE DERECHO, EL JUEZ COMO CREADOR DE DERECHO

Hugo R. Gómez Apac

Presidente del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Fuentes del derecho son todas las causas generadoras de normas jurídicas, aquellas causas que como manantiales hacen brotar normas jurídicas. Aníbal Torres lo explica señalando que las fuentes del derecho son los hechos jurídicos por los cuales, en virtud del ordenamiento jurídico, se crean, modifican o extinguen normas jurídicas válidas¹. Son fuentes del derecho la legislación, los actos administrativos, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la autonomía privada. Todas estas fuerzas creadoras del derecho.

Las normas jurídicas pueden ser escritas o no escritas, de ámbito general o de alcance particular. La legislación (siendo la ley su expresión más emblemática) está compuesta de normas jurídicas escritas de alcance general, mientras que la costumbre está integrada por normas jurídicas no escritas de alcance general. Ejemplos de norma jurídica escrita de alcance particular son el acto administrativo, la parte resolutive de una sentencia o un contrato escrito. Una norma jurídica de alcance particular no escrita es un contrato verbal. La legislación, la jurisprudencia y los actos administrativos son producidos por una autoridad en ejercicio de una potestad pública. Los principios generales del derecho provienen del

¹ Aníbal Torres Vásquez, *Introducción al Derecho - Teoría General del Derecho* (Prólogo de Francisco Fernández Segado), Palestra Editores, Lima, p. 500.

derecho natural². La costumbre nace a partir del comportamiento colectivo y reiterado. Los negocios jurídicos, como es el caso del contrato, el matrimonio o un testamento, emergen de la voluntad individual de las personas.

La legislación³ (la ley en sentido material, o derecho positivo) comprende la Constitución, los tratados internacionales, las leyes en sentido formal (o en sentido estricto, como son las leyes orgánicas y ordinarias), las normas con rango de ley (v.g. en Perú tienen esta condición los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las resoluciones legislativas y las ordenanzas regionales y municipales) y los reglamentos administrativos (aprobados por decretos supremos o decretos ejecutivos y resoluciones de inferior jerarquía). También son fuente de derecho los actos administrativos que la administración pública emite en cumplimiento de la legislación. Otras fuentes del derecho son la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia y la autonomía privada, esta última generadora de contratos, acuerdos societarios o asociativos, matrimonios, testamentos, legados y poderes de representación. Centrémonos en la jurisprudencia.

Según Farith Simon, el término jurisprudencia puede tener alguno de los siguientes sentidos: (i) conjunto de *consideraciones y criterios* realizados por los jueces y tribunales en sus fallos, también conocida como *doctrina judicial*; (ii) “normas jurídicas” emanadas de las sentencias de ciertos tribunales de justicia de alto nivel (cortes constitucionales, cortes supremas), conocida en algunos países como

² Hay una tendencia a positivizar los principios generales del derecho, en el sentido de incluirlos de manera expresa en la legislación. Así, los Códigos (civiles, penales, procesales, etc.) incorporan en sus Títulos Preliminares los principios jurídicos que guían a las normas y disposiciones contenidas en dichos cuerpos legales.

³ Para una mejor comprensión de lo que significa “legislación” se sugiere consultar, en Perú a: Marcial Rubio Correa, *El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho*, Novena edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2007, pp. 114-147; en Ecuador a: Farith Simon Campaña, *Introducción al Estudio del Derecho*, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito – Cevallos Editora Jurídica, Quito, 2018, pp. 54-79; y en Chile a: Agustín Squella Narducci, *Introducción al Derecho*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2000, pp. 221-252.

líneas jurisprudenciales [y que tienen carácter vinculante o fuerza obligatoria]; y, (iii) *principios* que surgen de los fallos uniformes de los tribunales de justicia, es decir, de las *consideraciones* concordantes emitidas por esos tribunales en los casos o asuntos similares sometidos a su conocimiento.⁴

En palabras de Marco Monroy, la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho en la medida que constituye un conjunto de normas jurídicas emanadas de los jueces⁵. Bernd Rüterthers precisa que el derecho de los jueces se configura mediante todo el conjunto de normas de decisión (criterios de valoración) que, sin la presencia de un acto valorativo y creador de un mandamiento, por parte del juez, no podrían obtenerse simplemente de la ley⁶. Como bien sostiene Agustín Squella, si bien los jueces están llamados a aplicar el derecho previamente establecido por el legislador (la legislación), también producen un nuevo derecho (normas jurídicas) por medio de las sentencias que dictan; esto es, *aplican* las normas abstractas y generales de la legislación y costumbre y, al mismo tiempo, *producen* las normas concretas y singulares que vienen a resolver los asuntos sometidos a su competencia; y es que cada vez que un juez, en aplicación de las normas legales que regulan un caso, adopta en su sentencia una determinada decisión [o adopta un criterio jurídico interpretativo], está introduciendo una norma jurídica individual que estatuye alguna consecuencia jurídica bien específica para determinados individuos, norma individual que, como tal, no existía antes de la sentencia y que es distinta de las normas generales de la ley que condujeron a su establecimiento⁷.

Con relación a su vinculación con la legislación, Julio Cueto nos explica que las sentencias de los jueces cumplen tres funciones de capital importancia: (i) suministran un contenido más específico a

⁴ Farith Simon Campaña, Op. Cit., p. 81.

⁵ Marco Gerardo Monroy Cabra, *Introducción al Derecho*, Decimosexta edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2015, p. 267.

⁶ Bernd Rüterthers, *Teoría General del Derecho*, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2018, p. 115.

⁷ Agustín Squella Narducci, Op. Cit., pp. 267-268.

los conceptos generales de la norma legislativa; (ii) definen el ámbito recíproco de aplicación de las diversas normas vigentes; y, (iii) adecúan la norma legislativa general a las peculiaridades de los casos concretos⁸. A estas tres funciones habría que agregar la muy importante tarea de integrar la legislación en caso de vacíos o deficiencias de las normas del derecho positivo. Como se sabe, la autoridad jurisdiccional no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, el juez debe integrar la norma positiva (primero, mediante la analogía, de ser aplicable; en defecto de esta, a través de los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia de otros jueces y la doctrina jurídica; y, en defecto de estos métodos de integración normativa, utilizando como último recurso su propio leal saber y entender) para que ella aparezca perfecta en la solución de la controversia.

Siguiendo la línea argumentativa de Marco Monroy cabe mencionar que el juez, como órgano de la actividad jurisdiccional del Estado, desempeña su función de administrar justicia aplicando la norma jurídica al caso concreto; interpretando el sentido, alcance y finalidad de la norma que aplica; e integrando el orden jurídico cuando encuentre una laguna o vacío de la ley, para lo cual deberá tener en cuenta los métodos de integración normativa⁹. Pero la tarea consistente en crear derecho no se limita al supuesto de vacío o deficiencia de la norma positiva (o legislación). Cuando hay una laguna o deficiencia en la norma positiva es más clara, evidente y necesaria la creación de una norma (el criterio jurisprudencial) por el juez¹⁰ que permita la solución del caso concreto, pero no es el único supuesto; en cualquier otro escenario, haya o no vacío o deficiencia en la legislación, podemos apreciar con mayor o menor intensidad la construcción jurídica que realiza el órgano

⁸ Julio Cueto Rua, *Fuentes del Derecho* (Prólogo de Juan Francisco Linares), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 151.

⁹ Marco Gerardo Monroy Cabra, *Op. Cit.*, p. 269.

¹⁰ Bernd Rüthers explica, en lo referido a la competencia judicial para integrar el derecho y con ello para colmar las lagunas, que la tarea de los tribunales es elaborar una regla judicial de alcance general para un grupo de casos; es decir, que los jueces crean, para esos grupos de casos, una norma jurídica nueva y generalmente válida. (Bernd Rüthers, *Op. Cit.*, pp. 420-421).

jurisdiccional a través de la interpretación de la norma positiva. Por tanto, estemos o no frente a un caso difícil por existir un vacío¹¹ o

¹¹ Hart sostiene que los jueces detentan cierta discrecionalidad al momento de resolver los casos difíciles, que son precisamente aquellos en los que el derecho positivo se presenta como parcialmente indeterminado o incompleto. Lo que Hart llama “aquellos casos no previstos ni reglamentados por la ley” es lo que entenderíamos como vacíos o lagunas normativas. En efecto, Hart sostiene que:

“El conflicto directo más radical entre la teoría del Derecho expuesta en este libro y la de Dworkin surge de mi afirmación según la cual, en cualquier sistema jurídico, habrá siempre algunos casos que no están reglamentados por la ley en los que en algún momento la decisión a favor o en contra no está dictada por el Derecho [positivo] y, por consiguiente, éste es parcialmente indeterminado o incompleto. Si en tales casos el juez ha de llegar a una decisión y no, como lo sostuvo alguna vez Bentham, negar su jurisdicción o referir los aspectos no reglamentados por el Derecho existente a la legislatura para que decida sobre ellos, el juez debe ejercer su ‘discrecionalidad’ y ‘legislar’ para el caso en lugar de limitarse a aplicar el Derecho establecido preexistente. Por consiguiente, en aquellos casos no previstos ni reglamentados por la ley, el juez crea nuevas leyes y aplica el Derecho establecido que le confiere sus poderes legislativos y a la vez los limita.

(...)

Es importante señalar que la facultad de creación de Derecho que le atribuyo a los jueces para regular casos parcialmente indeterminados por el Derecho es diferente de una legislatura: no sólo están tales facultades sujetas a muchas restricciones que ‘limitan’ sus ‘opciones’ de los que puede estar libre una legislatura, sino que al ejercer el juez esta facultad únicamente para disponer de casos particulares no puede utilizarla para imponer reformas a gran escala ni nuevos códigos. Sus facultades son entonces ‘intersticiales’ y están sujetas a muchas limitaciones sustantivas. No obstante, habrá puntos en los cuales el Derecho establecido no determina una decisión como correcta, y para decidir aquellos casos en los que tal cosa sucede, el juez debe ejercer la facultad de crear el Derecho. Sin embargo, no debe hacerlo arbitrariamente, esto es, debe siempre tener razones generales que justifiquen su decisión y debe actuar como un legislador escrupuloso lo haría al decidir según sus propias creencias y valores. Si satisface estas condiciones, está autorizado a seguir parámetros o razones de decisión que no están dictados por el Derecho [positivo] y que pueden diferir de aquellos seguidos por otros jueces enfrentados a análogos casos difíciles.”

H.L.A. Hart, *Postscriptum*, en H.L.A Hart y Ronald Dworkin, *La decisión judicial* (Estudio preliminar de César Rodríguez), Siglo del Hombre Editores – Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, pp. 135-137.

deficiencia de la norma, siempre es posible la creación de Derecho por obra de la interpretación jurídica a cargo del juez.

Como afirma Riccardo Guastini, la actividad de construcción jurídica propia de la jurisprudencia incluye una vasta serie de operaciones cognitivas que pueden consistir en crear lagunas axiológicas, elaborar normas no expresadas (*reglas o principios*) que se asumen implícitas [en la ley o norma de la legislación que se va a aplicar en el proceso judicial], superar la deficiencia legislativa o llenar los vacíos o lagunas, concretar *principios*, crear jerarquías axiológicas (o valorativas) entre normas, ponderar entre principios [o bienes jurídicos] en conflicto, dar solución a las antinomias, entre otras.¹² Es claro que el juez no es un mero aplicador de la ley (no solo es “la boca de la ley”). Es un arquitecto que crea criterios jurisprudenciales motivado por el sentido de lograr paz, justicia y equidad.

¿Pero cómo opera exactamente esa función creadora de derecho? De diversas formas. En unas, de la norma general se extraen normas particulares (método deductivo); en otras, de dos o más normas particulares se construye una norma general (método inductivo). Alf

César Rodríguez explica de la siguiente forma la posición de Hart:

“...Para Hart, cuando existe más de una posibilidad de solución, el juez tiene ‘discrecionalidad’ para escoger una de ellas (...) Este poder discrecional es semejante al que ejercen las autoridades administrativas cuando reglamentan una ley que establece sólo parámetros generales —leyes ‘marco’—. Las normas no sugieren al juez un resultado determinado, porque no existe una única regla o principio relevante para el caso o porque la regla existente es vaga; por tanto, el juez —que no puede negarse a decidir argumentando incertidumbre— no descubre la solución en el derecho [positivo] vigente, sino que la ‘crea’. El juez define ex post facto los derechos y deberes que tienen las partes involucradas en el litigio...”

César Rodríguez, *Teoría del derecho y decisión judicial – En torno al debate entre H.L.A Hart y R. Dworkin*, en H.L.A Hart y Ronald Dworkin, *La decisión judicial* (Estudio preliminar de César Rodríguez), Siglo del Hombre Editores – Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, p. 71.

¹² Riccardo Guastini, *Interpretar y argumentar* (Traducción de Silvina Álvarez Medina), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 49.

Ross alude a dos modalidades de manifestación de la creación del derecho por parte de los jueces; la primera, sostenida por la jurisprudencia normativista en clave lógico-deductiva, según la cual el juez (la instancia infraordenada) solo puede ser creador del derecho¹³ *dentro* del marco abstracto establecido por la ley (la instancia supraordenada); y la segunda, que existe la posibilidad de que el juez cree también derecho *fuera* del marco abstracto establecido por la ley, caso en el cual se está ante un derecho inductivo surgido por vía de presuposición y directamente referido al sistema¹⁴.

La riqueza y complejidad del derecho, y el hecho de que este está construido sobre conceptos menos rígidos (o más flexibles) que pueden ser enfocados desde diversas perspectivas, permite que el juez pueda crear derecho combinando diversas metodologías. Para la resolución de un caso complejo el juez podría obtener criterios jurisprudenciales (normas jurídicas) utilizando tanto el método deductivo como el inductivo.

En esta oportunidad nos vamos a centrar en dos formas especiales de creación del derecho a través de la jurisprudencia. Una primera, en la que el juez extrae, arranca o desentraña una o más normas jurisprudenciales (denominadas en este prólogo indistintamente como *criterios, consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o principios*) de la norma positiva. Las normas o criterios jurisprudenciales están en el vientre de la norma positiva. No se ven a simple vista, pero están allí, contenidas implícitamente¹⁵ en el texto

¹³ Cuando la sentencia rellena materialmente una delegación en blanco contenida en la ley.

¹⁴ Alf Ross, *Teoría de las fuentes del derecho – Una contribución a la teoría del derecho positivo sobre la base de investigaciones histórico-dogmáticas* (Traducción del alemán, notas y estudio preliminar de José Luis Muñoz de Baena Simón, Aurelio de Prada García y Pablo López Pietsch), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 400-401.

¹⁵ Como menciona Ronald Dworkin, se trata de que los jueces interpreten las normas para hallar normas implícitas entre y debajo de las explícitas (Ronald Dworkin, *El Imperio de la Justicia – De la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica*, Editorial Gedisa Editorial S.A., Barcelona, 1988, p. 159).

de la norma positiva, y como una partera que saca al niño del útero el juez utiliza la interpretación jurídica para extraer de la matriz de la norma positiva el criterio o criterios jurídicos (o jurisprudenciales). El proceso no termina allí, el mismo juez u otro (en un siguiente proceso judicial) puede a su vez arrancar nuevos *criterios, consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o principios* de las normas jurisprudenciales previamente extraídas. Es una ramificación de criterios jurídicos, unos contenidos en otros y todos ellos desentrañados a partir de la matriz que es el texto de la norma positiva. En estos casos más que una creación hay un descubrimiento. El juez descubre algo que, si bien no se veía de modo expreso en el texto de la norma positiva, estaba allí. Veamos el siguiente ejemplo hipotético (y polémico). La norma constitucional establece: *“El derecho de propiedad es inviolable. La expropiación solo procede si la ley lo autoriza y previo pago de la indemnización justipreciada”*. Por vía interpretativa extensiva el juez puede considerar que “derecho de propiedad” no solo significa el derecho real de propiedad, sino también otros derechos reales, el derecho de crédito y cualquier tipo de titularidad. Por tanto, y este sería el criterio jurídico, estarían protegidos constitucionalmente los ahorros, las pensiones, las concesiones, las licencias, las autorizaciones, etc. Un segundo criterio jurídico podría ser el considerar que la expropiación puede ser total o parcial, de modo que la protección constitucional abarcaría también los supuestos en los que, si bien no se pierde todo el derecho de propiedad, sí se pierden algunos de sus atributos. Así, sería expropiación la disposición legal que cambia los parámetros de zonificación que impide que en tu terreno puedas construir más de tres pisos, o aquella que declara que el inmueble de tu propiedad no puede ser alterado debido a que constituye patrimonio cultural de la nación. Y como el criterio sobre lo que significa propiedad se extiende a las licencias y autorizaciones, también sería expropiación la disposición legal que revoca de manera injustificada la autorización de funcionamiento de una empresa que presta el servicio de transporte terrestre de pasajeros. En lo referido a los ahorros, sería expropiación que el gobierno congele los depósitos de los ciudadanos, limite los retiros que pueden hacer o que provoque una devaluación que haga disminuir su valor adquisitivo. Como puede apreciarse, se han extraído una serie de reglas o consideraciones del texto de la norma

positiva. Por vía de interpretación, el juez reconoce —en el ejemplo que se viene dando— que la figura de la “expropiación regulatoria” —para mayor beneficio de todas las personas naturales y jurídicas— se encuentra contenida de manera implícita en la acotada disposición constitucional.

La segunda forma de creación de derecho a través de la jurisprudencia constituye un proceso que crea una norma jurídica donde antes no la había. El juez analiza una o más normas jurídicas del derecho positivo y a partir de ellas crea una nueva norma (un criterio jurídico o jurisprudencial). En este caso, los *criterios, consideraciones, reglas, conceptos, instituciones o principios* no son extraídos de una norma positiva en particular, sino que, a la luz de varias normas positivas, de diferente o igual jerarquía, el juez construye una norma nueva que tiene una regla jurídica diferente a las anteriores. La norma construida tiene un contenido distinto o relativamente distinto al que tienen las normas que le dieron origen. La norma obtenida coge de ellas algunas de sus particularidades y la suma de tales particularidades crea una criatura diferente. Veamos el siguiente ejemplo hipotético (y mucho más polémico). El código civil de un país establece que: “*El matrimonio es la unión voluntaria entre un varón y una mujer con la finalidad de hacer vida en común.*” La constitución política de ese país preceptúa lo siguiente: “*Nadie puede ser discriminado por motivo de sexo*”. Un tratado internacional sobre derechos humanos ratificado por dicho país estipula que: “*Nadie puede ser discriminado por razón de su sexo u orientación sexual.*” En este ejemplo hipotético¹⁶ hay tres normas del derecho positivo. La de menor jerarquía define al matrimonio como la unión entre varón y mujer. La norma constitucional preceptúa que nadie puede ser discriminado por motivo de su sexo; y el tratado internacional, que vincula al país y a sus autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales, garantiza a toda persona el derecho a no ser discriminada por su orientación sexual,

¹⁶ Es un ejemplo hipotético elaborado para facilitar la comprensión de la forma de creación de Derecho a través de la jurisprudencia en el que el juez, por vía interpretativa, crea una norma jurídica donde antes no la había. Si quisiéramos aterrizar en la realidad jurídica de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, tendríamos que tener presente la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-24/17 de fecha 24 de noviembre de 2017.

un concepto que va más allá del sexo biológico. Sobre el análisis conjunto (interpretación sistemática) de estas tres normas, un juez constitucional podría efectuar el siguiente razonamiento. Ninguna persona puede ser discriminada (lo dice la Constitución), lo que incluye la discriminación por motivo de sexo (texto expreso de la Constitución) y orientación sexual (en aplicación del tratado internacional). ¿La homosexualidad es una orientación sexual? Sí. ¿Es discriminatorio que solo puedan contraer matrimonio los heterosexuales? Sí, pues discrimina a dos personas homosexuales que desean contraer matrimonio. El juez podría concluir su análisis estableciendo como criterio jurídico la siguiente norma: “*El matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas con la finalidad de hacer vida en común.*” Esta norma creada por el juez tiene un contenido diferente a las tres normas que le sirvieron de sustento. Utiliza la norma del tratado internacional para ampliar el contenido de la norma constitucional y este mayor alcance lo introduce en la disposición del código civil, estableciendo una nueva definición del matrimonio.

Aparte de los métodos de interpretación reconocidos por la teoría general del derecho (el literal, el histórico, el sistemático, el teleológico, el de la *ratio legis*, el sociológico, etc.), ¿qué otros factores influyen en la decisión del juez? Marco Monroy nos brinda la siguiente respuesta:

“...Al juez le corresponderá determinar qué sentido, qué alcance y qué efectos concretos va a producir esa norma abstracta para el caso que se le ha planteado a su decisión, para lo cual deberá tener en cuenta la vida, los factores de su realidad social, la funcionalidad de los derechos y, en fin, todo aquello que pueda hacer que su pronunciamiento sea no solo jurídico sino también justo. Esta nueva tendencia es lo que se ha denominado la lógica de lo humano, la lógica de lo razonable, para diferenciarla de la lógica de lo racional. El moderno derecho no acepta el fetichismo legalista ni la jurisprudencia conceptualista para, en su lugar, sustituirla por la razón vital, la razón histórica, el logos humano, sin que esto signifique que no se deba obedecer el orden jurídico, sino, por el contrario, una actuación no mecánica sino dinámica para interpretarlo, buscando la verdad real y la justicia en cada caso. Es la función creadora del juez. Las normas individualizadas en la

sentencia o en el acto administrativo, tienen componentes que no se encuentran en las normas abstractas y generales. Estos ingredientes son aportados y creados por el juez. El juez no es una máquina para dictar sentencias aplicando rigurosamente silogismos jurídicos, sino que debe crear normas y buscar soluciones justas. Es lógico que la función creadora se entienda mejor en los casos difíciles, sea porque no existe norma o porque hay dos o más normas y la elección depende del criterio del juez, o porque la ley es oscura, etc...”¹⁷

Jurisprudencia en sentido amplio son las sentencias y demás providencias judiciales (v.g. autos que rechazan demandas, que resuelven excepciones o incidentes o que anulan actos procesales); en sentido restringido, los criterios jurídicos interpretativos —de la legislación— con carácter vinculante. La jurisprudencia es fuente de normas jurídicas de alcance general y de alcance particular. De alcance general cuando el juez o tribunal establece criterios jurídicos interpretativos de la legislación con carácter vinculante, lo que ocurre con los precedentes de observancia obligatoria establecidos por las cortes o tribunales constitucionales y por las cortes supremas o nacionales, así como las sentencias casatorias. De alcance particular es la parte resolutive de la sentencia que vincula a las partes demandante y demandada. Los criterios jurídicos interpretativos de la legislación que no tienen carácter vinculante pero que pueden ser utilizados en futuros casos por otros jueces constituyen un método de integración normativa.

La jurisprudencia así descrita debe brindar seguridad jurídica, concreción y racionalidad. Parafraseando a Ricardo Gil, la jurisprudencia debe proveer seguridad jurídica en el sentido de que casos similares deben resolverse de manera análoga y así concretar el principio de igualdad y, además, permitir que las personas conozcan con antelación cómo incardinar sus comportamientos en sociedad; también debe brindar concreción, pues a través de la creación de sub-reglas se concretan principios jurídicos contenidos en la “ley”¹⁸, en la medida que se fijan los márgenes y condiciones de aplicación; y, finalmente, debe sustentar la racionalidad del sistema judicial y administrativo, por cuanto con estas decisiones se

¹⁷ Marco Gerardo Monroy Cabra, Op. Cit., p. 271.

¹⁸ El autor citado se refiere al “texto constitucional”.

evita reiterar debates jurídicos que ya se efectuaron y resolvieron en anteriores oportunidades. Agrega el autor mencionado que las decisiones judiciales deben garantizar que la aplicación e interpretación de las normas se realice de manera estable, uniforme y consistente¹⁹.

El libro que se prologa recopila los criterios jurídicos (*conceptos, reglas jurídicas, consideraciones, instituciones, principios*) desarrollados por la jurisprudencia²⁰ del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) a través de la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino durante el periodo comprendido entre junio de 2016 y junio de 2019. Tales criterios pueden consistir en la definición de conceptos, instituciones o reglas jurídicas, así como en la explicación de la naturaleza, particularidades y alcances de tales conceptos, instituciones o reglas jurídicas. Dichos criterios constituyen normas jurisprudenciales que se desprenden de la norma andina (derecho positivo) y en su calidad de criterios jurisprudenciales se convierten en una extensión de la referida norma, por lo que tanto el texto de la norma andina como el criterio jurídico extraído de ella a través del proceso interpretativo forman parte del derecho andino a efectos de su aplicación concreta por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La jurisprudencia a que se refiere el párrafo anterior puede consistir en Interpretaciones Prejudiciales, que es el instrumento procesal idóneo para extraer criterios jurídicos de alcance general de la norma andina a través de los métodos de interpretación conocidos por la Teoría General del Derecho; o Sentencias y Autos emitidos en procesos judiciales como la Acción de Nulidad, la Acción de Incumplimiento y el Recurso por Omisión²¹. Y es que puede ocurrir,

¹⁹ Ricardo A. Gil Barrera, *El ordenamiento jurídico*, en AA.VV (Francisco Valderrama Bedoya, Coordinador académico), *Teoría del Derecho*, Sello Editorial de la Universidad de Medellín, Medellín, 2015, p. 251.

²⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

²¹ Otros procesos judiciales de conocimiento del TJCA son las demandas laborales y arbitrales.

a modo de ejemplo en lo que concierne a los Autos, que mediante un Auto por el que se admite a trámite una demanda, se rechaza una demanda por improcedente, se resuelve una excepción o se anula un acto procesal, el TJCA establezca criterios jurídicos sobre su competencia o sobre la naturaleza y alcances de las acciones judiciales materia de su competencia. En el caso de las Sentencias la generación de criterios jurídicos resulta consustancial, pues para resolver las controversias el Tribunal necesita aplicar la norma andina y para aplicarla primero debe comprenderla, entenderla, encontrar su *ratio legis*, su finalidad, lo que implica inevitablemente una labor interpretativa. Por tanto, los criterios jurídicos (o criterios jurisprudenciales) se encuentran no solo en las Interpretaciones Prejudiciales, sino también en las Sentencias y los Autos emitidos en los procesos de acción de nulidad, acción de incumplimiento y recursos por omisión.

Este libro recoge los criterios jurídicos que fueron propuestos por el Despacho de la Magistratura del Perú como ponente de una providencia judicial y también aquellos que fueron propuestos por otras magistraturas y que se encuentran relacionados con los anteriores. Es por ello que a nota a pie de página de cada sección se identifica al magistrado ponente de la providencia judicial correspondiente. Tanto en los casos en los que se ha consignado un criterio jurídico propuesto por la Magistratura del Perú como en los que se ha seleccionado un criterio propuesto por otra magistratura, el resultado final lleva las correcciones y mejoras sugeridas por todos los magistrados durante el proceso de elaboración de la ponencia, así como los aportes fruto del debate en la sesión judicial respectiva. Por ello es acertado afirmar que al final el autor de la providencia judicial, y por tanto el autor del criterio jurídico, es el TJCA como ente colegiado. Magistrados que provienen de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina aportan en la discusión sus propias perspectivas y entendimiento de las instituciones jurídicas involucradas, lo que nutre el coloquio sostenido y enriquece el contenido de la providencia judicial, independientemente de la existencia, que puede haber, de votos salvados (también llamados disidentes) o recurrentes (también denominados singulares o aclaratorios).

El libro está estructurado sobre la base de los ámbitos temáticos en los que se ha tenido la oportunidad de crear uno o más criterios jurisprudenciales. Estos criterios jurídicos interpretan las disposiciones contenidas en los regímenes jurídicos comunes que se aplican en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. El capítulo I, el más extenso, trata sobre propiedad intelectual, materia que comprende más del 90% de la labor jurisprudencial del TJCA. Dicho capítulo está compuesto a su vez de tres subcapítulos: el primero dedicado al derecho de autor y derechos conexos, el segundo referido a la propiedad industrial y el tercero relacionado con los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. El capítulo II versa sobre la temática de libre competencia, respecto de la cual en el último año el Tribunal ha tenido la oportunidad de emitir importantes criterios jurisprudenciales. El capítulo III se centra en el comercio internacional y está conformado por cuatro subcapítulos que exponen los criterios jurídicos en materia del programa de liberación, salvaguardias, normas de origen y temas aduaneros. El capítulo IV se refiere al derecho tributario, en específico a los criterios vinculados a la norma andina que busca evitar la doble tributación. El capítulo V contiene los criterios jurisprudenciales relacionados con las normas andinas sobre transporte aéreo, terrestre y acuático. El capítulo VI se enfoca en los criterios sobre la determinación de la autoridad competente para resolver las controversias derivadas de los contratos de interconexión entre operadores de redes de telecomunicaciones. El capítulo VII trata sobre la minería ilegal, un flagelo que azota a los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. Al final del libro, en la sección anexos, se consignan dos normas reglamentarias cuya expedición fueron propuestas a iniciativa del Despacho de la Magistratura del Perú: primero, la Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA; y segundo, el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales.

En cada capítulo los criterios jurídicos han sido colocados con el objeto de mostrar una secuencia que facilite su entendimiento, por lo que no necesariamente siguen un orden cronológico. En un principio se pensó en copiar literalmente el criterio jurídico contenido en la

providencia judicial, para efecto de lo cual hubiera bastado con poner entre comillas y en cursiva el texto citado. Sin embargo, desde el inicio se advirtió la necesidad de efectuar ligeros cambios —meramente formales— sin alterar la esencia del criterio jurídico. Para empezar se han corregido los errores ortográficos detectados. Tratándose de citas de doctrina o jurisprudencia se ha acudido a las fuentes originales y en algunos casos ha sido necesario corregir los textos citados pues se identificaron errores minúsculos. En otros casos los textos han sido editados con el objeto de adaptarlos a la secuencia escogida y para enlazar un criterio con otro. A nota a pie de página de la sumilla de cada sección se individualiza las páginas de la providencia judicial (sentencia, auto o interpretación prejudicial) en las que consta el texto del criterio jurídico, las páginas de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en las que consta dicho texto y los párrafos de la providencia judicial que han sido corregidos o editados. En consecuencia, lo que tiene el lector en manos es una versión mejorada —sin alterar el criterio jurídico en sí— que permite una lectura secuencial de los criterios jurisprudenciales, en los que se han limado las asperezas del tenor original con el objeto de mostrar un texto pulido: editado y sin errores.

Espero que este libro, en su afán por recopilar determinados criterios jurisprudenciales desarrollados por el TJCA en los últimos tres años respecto de los regímenes jurídicos comunes en materia de propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, transportes, telecomunicaciones y minería ilegal, ofrezca a la colectividad andina un mayor acercamiento a la labor resolutoria del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, permita apreciar la variedad de temas que son abordados por esta corte internacional y corrija la creencia equivocada de que los textos jurisprudenciales son pétreos o inamovibles. La labor jurisdiccional de los jueces andinos crea Derecho a través de la interpretación de la norma andina y la extracción de nuevos criterios jurídicos o la sustitución de unos por otros.

El derecho andino es como un ser vivo que respira a través de la jurisprudencia del TJCA. La labor interpretativa actualiza el texto del derecho positivo, la adapta a las circunstancias siempre

cambiantes, la concretiza a las nuevas realidades. Y esto ocurre tanto si estamos ante una solicitud de interpretación prejudicial como en la resolución de un conflicto en el que se discute la legalidad de un acto comunitario o el incumplimiento del derecho andino.

En el primer caso, tratándose de la interpretación prejudicial, el Tribunal aprecia los hechos que dan forma a la controversia en el proceso interno y a partir de lo que entiende como tema o temas controvertidos desarrolla los criterios jurisprudenciales de alcance general que orientarán a la autoridad administrativa o jurisdiccional consultante que va a resolver la controversia. El TJCA no se pronuncia sobre los hechos ni resuelve la controversia del proceso interno, lo que le es competente a la autoridad consultante del país miembro, pero conocer los hechos es importante para escoger el criterio jurídico y el alcance de este. En las interpretaciones prejudiciales ocurre una cosa particular. A partir de los hechos se construye una situación hipotética y abstracta, y es respecto de esta situación hipotética y abstracta que el Tribunal despliega su interpretación jurídica. No solo los hechos del proceso interno permiten crear dicha situación hipotética y abstracta, sino también las preguntas de las autoridades consultantes. Si bien estas autoridades no pueden solicitar que la corte andina resuelva la controversia, sí pueden preguntar sobre situaciones hipotéticas y abstractas y cómo la norma andina se aplica a dichas situaciones. Los hechos y las situaciones hipotéticas y abstractas no siempre son los mismos, y hechos y situaciones distintos generan respuestas diferentes, lo que da pie para que la corte andina amplíe o module sus criterios jurisprudenciales con la finalidad de abarcar en su interpretación esos nuevos hechos y situaciones que deben ser resueltos por la norma andina y, claro está, es la interpretación jurídica la herramienta que permite convertir el texto inerte de la norma en ese ser vivo y flexible que resuelve todo tipo de controversias, incluso aquellas que versan sobre hechos o situaciones que nunca fueron imaginadas por el legislador andino.

En el segundo caso, tratándose de las acciones de nulidad e incumplimiento y el recurso por omisión, el abordaje es más directo, pues el Tribunal está autorizado para pronunciarse sobre los hechos planteados por las partes procesales. En estos casos, no hay que

suponer una situación hipotética y abstracta intermedia entre los hechos y la interpretación de la norma, sino que el TJCA analiza la naturaleza, contenido y alcance de una determinada norma andina así como los conceptos, figuras e instituciones jurídicas contenidos en dicha norma para pronunciarse de manera directa sobre los hechos planteados por el demandante y el demandado. El Tribunal Andino aplica el principio *iura novit curia*, el juez conoce el derecho, de modo que no se encuentra limitado ni constreñido por los fundamentos de derecho esgrimidos por las partes demandante y demandada. Más allá de lo sostenido por las partes procesales, corresponde al TJCA determinar cuál es la norma andina aplicable a la controversia y cuál la interpretación correcta de dicha norma.

Hay una retroalimentación entre el hecho controvertido y la labor resolutive de los jueces que crea Derecho a través de la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Funciona más o menos de la siguiente forma. El legislador redacta la norma a partir de uno o más determinados supuestos de hecho (o supuestos fácticos) que están en su cabeza²². Con el tiempo la compleja y cambiante realidad hace brotar “hechos nuevos” que no fueron pensados por el legislador. El abogado litigante hará el esfuerzo de explicar en su alegato de defensa que el hecho nuevo está, o no está—dependiendo del interés de la parte a la que defiende— subsumido en el supuesto fáctico de la norma. Dicho abogado, un profesor universitario u otro jurista especializado en la materia, si está convencido de que el hecho nuevo sí está subsumido en el supuesto fáctico de la norma, escribirá artículos, columnas, opiniones o libros con el fin de sustentar su posición, desarrollando doctrina jurídica nueva. El juez, por su parte, luego de analizar las pruebas y escuchar a ambas partes en el proceso judicial tiene que decidir, ya sea aceptando o rechazando que el hecho nuevo está subsumido en la norma. Para decidirse, no solo tomará en cuenta la doctrina jurídica que ya existía antes de la aparición del hecho nuevo, sino también la doctrina nueva que postula que ese hecho nuevo sí está subsumido en la norma. Asumamos que el juez se decide por reconocer que el hecho nuevo

²² El legislador suele ser un cuerpo colegiado (parlamento, congreso, asamblea) por lo que buscar lo que está en la “cabeza” de este cuerpo colegiado nos lleva a indagar en las actas de las sesiones de debate, en los informes utilizados de insumo, en los textos contenidos en las exposiciones de motivos, etc.

sí está subsumido en la norma. El resultado es un nuevo criterio jurisprudencial y la expresión clara de que la norma está viva, que crece y que ahora tiene un entendimiento mayor. No fue necesario que el legislador modificara el texto de la norma para incorporar dentro de ella el nuevo supuesto fáctico; bastó que el juez —alimentado cognitivamente por el hecho nuevo, la posición de los litigantes y la doctrina jurídica que abordó el impacto del hecho nuevo— estableciera a través de la interpretación jurídica un criterio jurisprudencial que reconoce que el hecho nuevo sí está subsumido en la norma. La norma ha crecido en cuanto a los supuestos de hecho contenidos en ella, no por obra del legislador, sino por virtud de la labor interpretativa del juez.

Espero que esta obra compiladora de criterios jurisprudenciales anime un mayor debate académico sobre las distintas normas y materias de los regímenes jurídicos comunes que conforman el ordenamiento comunitario andino; sea de utilidad para los funcionarios y profesionales que laboran en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, en los órganos administrativos —las oficinas nacionales de patentes y marcas, las oficinas de derecho de autor, las autoridades tributarias y aduaneras, etc.— y jurisdiccionales de los cuatro países miembros y en las demás instancias involucradas en el proceso de integración andino (las Cancillerías y los Ministerios de Comercio Exterior); y se convierta en texto de consulta para los abogados y estudiantes de derecho de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Que este libro sirva, además, de homenaje a la Comunidad Andina, que este año ha cumplido medio siglo desde la firma del Acuerdo de Cartagena (el 26 de mayo de 1969), su tratado fundacional, y al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha cumplido cuarenta años desde la dación de su tratado de creación (el 28 de mayo de 1979). Los cincuenta años del proceso de integración andino debería llevarnos a una mayor reflexión sobre la ventaja de contar con legislación armonizada que dota a los cuatro países miembros de regímenes jurídicos comunes. Reglas y criterios comunes acercan más a los pueblos. Sus autoridades y ciudadanos se encuentran más identificados con problemas, soluciones y metas comunes. Bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos

Prólogo

tramitan los mismos procedimientos, exigen la tutela de los mismos derechos, se benefician de la misma manera de un área de libre comercio. Estos regímenes jurídicos comunes constituyen el soporte real y concreto de la nación andina, un espacio geográfico pluricultural y multiétnico, biodiverso, que comparte un mismo legado histórico e integrado por ciento diez millones de ciudadanos andinos.

Quito, 10 de agosto de 2019.

PRESENTACIÓN

La Universidad San Gregorio de Portoviejo ha incluido en su malla curricular el curso “Derecho Integracional Comunitario” con el propósito de dar a conocer a la población estudiantil la naturaleza, evolución histórica, características y beneficios de los procesos de integración económica y social y de esta forma comprender lo que en el Siglo XXI significa apertura comercial, libre comercio, multilateralismo y globalización.

La Comunidad Andina es un proceso de integración económica y social que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con la finalidad de lograr su desarrollo equilibrado, armónico y equitativo. Este proceso de integración, el más longevo de Sudamérica y el que cuenta con la institucionalidad más sólida, cumplió este año cincuenta años desde la firma de su tratado fundacional, el denominado Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

En el esfuerzo de promover el estudio e investigación del Derecho Comunitario Andino, en esta oportunidad la Universidad que regento publica el Libro “Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019) – Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal”, cuyos autores son el Magistrado Principal por la República del Perú Hugo R. Gómez Apac, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Abogada Asesora de la Presidencia de dicho Tribunal, la tercera corte internacional más activa del mundo.

La obra compila importantes criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los últimos tres años, evidenciando que esta corte internacional conoce controversias sobre diversas materias que componen el ordenamiento jurídico andino. La importancia de este libro descansa en el hecho de que permitirá a los alumnos, abogados y autoridades de los cuatro países miembros conocer las últimas tendencias

jurisprudenciales del órgano jurisdiccional andino en materia de propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal.

Marcelo Farfán Intriago

Canciller del Consejo de Regentes

Universidad San Gregorio de Portoviejo

Portoviejo, agosto de 2019.

ABREVIATURAS

- 1. CAMRE** Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
- 2. Comisión** Comisión de la Comunidad Andina.
- 3. SGCA** Secretaría General de la Comunidad Andina.
- 4. TJCA / Tribunal** Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 5. OMC** Organización Mundial del Comercio.
- 6. OMA** Organización Mundial de Aduanas.
- 7. OMPI** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO I

PROPIEDAD INTELECTUAL

El presente capítulo compila los criterios jurisprudenciales del TJCA relacionados con la Decisión 351 – Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, de fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993²³; la Decisión 486 – Régimen común sobre propiedad industrial, de fecha 14 de setiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000^{24, 25}; y, la Decisión 345 – Régimen común de

²³ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace145.pdf>

²⁴ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>

²⁵ Mediante Sentencia recaída en el Proceso 14-AN-2001 de fecha 1 de febrero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 773 del 18 de marzo de 2002, el TJCA decidió:

“...Declarar parcialmente nulo el artículo 1 de la Decisión 486 (...) disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara, tendrá, a partir de esta sentencia, el siguiente texto:

‘ARTICULO 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales’.

...Declarar la nulidad total del artículo 2 de la Decisión mencionada en el numeral anterior; y,

...Declarar la nulidad de la última frase del artículo 279 de la Decisión 486; norma cuyo texto en lo sucesivo se limitará a decir:

‘ARTICULO 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión’.”

protección a los derechos de los obtentores de las variedades vegetales, de fecha 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993²⁶.

La referida Sentencia se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE773.PDF>

Por Decisión 632 de fecha 6 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1321 del 7 de abril de 2006, se aclaró el segundo párrafo del Artículo 266 de la Decisión 486. La Decisión 632 se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1321.pdf>

Mediante Decisión 689 de fecha 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008, se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros. La Decisión 689 se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1646.pdf>

²⁶

La referida Decisión se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf>

SUBCAPÍTULO I DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Apartado I Derecho de autor

1. La obra fotográfica²⁷

- 1.1. El Artículo 4 de la Decisión 351 establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa, mas no taxativa, de las obras protegidas, consignando en su Literal i) a las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.²⁸

²⁷ Esta sección ha sido extraída de las páginas 4 a 6 de la Interpretación Prejudicial N° 143-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 5 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3327 del 27 de junio de 2018. Se ha mejorado las notas a pie de página de los párrafos 1.4 y 1.5 de las páginas 4 y 5; y, la cita textual contenida en el párrafo 1.7 de la página 5 de la referida Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha editado los párrafos 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.8 de las páginas 4 y 5; y, las notas a pie de página 6 del párrafo 1.7 y 7 del párrafo 1.12 de las páginas 5 y 6 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 1.1, 1.5, 1.7 y 1.8 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 143-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203327.pdf>

²⁸ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017.

- 1.2. Siendo ello así, la normativa comunitaria otorga al titular de una obra fotográfica la protección de su creación en el ámbito del derecho de autor.
- 1.3. Al respecto, sobre la protección de una fotografía como obra artística en materia de derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli sostiene lo siguiente:

*“...**la fotografía** y otras formas expresadas por procedimiento análogo, **constituyen obras del ingenio en la medida en que guarden los requisitos de las demás producciones protegidas, es decir, una manifestación creativa con características de individualidad.**”*

*Esa originalidad no está únicamente en el aparato fotográfico –como tampoco en la cámara de filmación, respecto del cine–, ya que **supone un talento en el fotógrafo que puede residir en el sentido de la oportunidad** –de lo que son ejemplo las fijaciones fotográficas de carácter documental donde se capta el momento preciso de grandes acontecimientos de la historia–, **o en la sensibilidad artística al elegir la distancia, el ángulo, la luz, la ocasión, el enfoque, las figuras o el mensaje,** por ejemplo.*

Y poco importa si el autor es un profesional o un aficionado, o que la fijación se haya tomado con un aparato simple o una máquina altamente sofisticada.”²⁹

(Énfasis agregado)

- 1.4. En esa misma línea, Delia Lipszyc también manifiesta lo siguiente:

“...la fotografía es arte.

²⁹ Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*, 2da. edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas, Dirección Nacional del Derecho de Autor - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, p. 354.

El fotógrafo selecciona el material sensible que va a utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen, busca el ángulo preciso, mide la luz, prepara la cámara fotográfica y dispara, una y otra vez, desde el mismo ángulo o desde distintos. Emplea técnicas diversas como, por ejemplo, la exposición múltiple de un mismo negativo, lo cual le permite construir una historia en el cuadro, ‘fabricar’ la imagen de quienes están protagonizando el evento que quiere retratar. A veces parte de un boceto, de un dibujo de la imagen antes de empezar las tomas.

También **hay muchas ‘instantáneas’** en las que tanto el fotógrafo profesional como el aficionado no han hecho más que enfocar y disparar y, sin embargo, **ofrecen tanto o más interés artístico que una obra cuidadosamente elaborada.**

En el laboratorio el fotógrafo utiliza sustancias químicas, obtiene los negativos, observa cada toma, justiprecia su expresividad, su plasticidad, analiza su calidad bajo la lupa, positiva o revela los negativos, puede hacer retoques, acentuar detalles y efectos, amplifica la imagen en distintas formas. Puede usar ‘trucos’, como el fotomontaje, la sobreimpresión, la interrupción del proceso de revelado con un golpe de luz con lo que se logra un extraño efecto de coloración (...) Hasta llegar al resultado final hay una gran cantidad de pasos.

Las fotografías que presentan alguna originalidad en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen, sin lugar a dudas son acreedoras, al igual que las demás obras artísticas, a la protección del derecho de autor...³⁰

(Énfasis agregado)

³⁰ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, p. 84.

1.5. De acuerdo con lo anterior, una fotografía podrá ser protegida por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad³¹ para ser considerada como una obra fotográfica.

1.6. Para que algo sea considerado como obra, la doctrina jurídica autorizada menciona las siguientes características generales:³²

- “1. *Que el objeto de la tutela debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.*
2. *Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.*
3. *Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.*

³¹ En la Interpretación Prejudicial N° 358-IP-2017 de fecha 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3575 del 27 de marzo de 2019, respecto de la originalidad se estableció lo siguiente:

“Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 351, la ‘Obra’ es: ‘Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma’.

La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios de su espíritu. Dos obras se podrían considerar originales si una no es una reproducción de la otra, y si cada una tiene elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas.

La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente.”

³² Ricardo Antequera Parilli, *El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela (Y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas)*, Autoralex, sin ciudad, 1994, p. 32.

- 1.7. La protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.³³
- 1.8. En el caso de una obra fotográfica, su originalidad deberá reflejar cierta singularidad o particularidades del autor en la propuesta artística contenida en la imagen capturada sea a través del encuadre o el ángulo de la fotografía, la iluminación al capturar la imagen, el contraste de luces, colores, retoques, efectos o trucos utilizados para acentuar la imagen capturada y de esta manera lograr el producto final esperado por el autor.³⁴
- 1.9. Asimismo, tal como se indicó líneas arriba, el creador de una obra fotográfica no necesariamente tiene que ser un fotógrafo profesional sino que puede ser cualquier persona natural y el aparato con el cual capturó o elaboró la referida obra no tiene que ser necesariamente una máquina profesional para que pueda ser catalogada como una obra fotográfica protegida.
- 1.10. La originalidad de una fotografía no radica en el objeto o lugar fotografiado, sino en los elementos contenidos en la

³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017.

³⁴ Al respecto, ver: Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, pp. 83-86; Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*, 2da. edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas, Dirección Nacional del Derecho de Autor - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, pp. 354-357; y, Ricardo Antequera Parilli, *Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines*, Fundación AISGE - Editorial Reus S.A., Madrid, 2007, p. 73.

imagen capturada que permitan distinguirla del resto de fotografías.

- 1.11. En consecuencia, una mera fotografía que no cuente con el requisito de originalidad no podrá ser considerada como una obra fotográfica por lo que no se encontrará protegida por el derecho de autor³⁵.

2. Obras plasmadas sobre un soporte físico de propiedad de tercero³⁶

- 2.1. En principio nadie puede modificar una obra (obras plásticas, canciones, libros, películas, etc.) sin autorización del autor. Sin embargo, este derecho moral a la integridad de la obra no es absoluto, por lo que en caso de conflicto con otros derechos como el de propiedad corresponde evaluar las circunstancias de cada caso a efectos de ponderar los derechos en conflicto. En efecto, no es que un derecho prime sobre el otro, sino que deben ponderarse los intereses en conflicto y buscar una solución equilibrada que permita la máxima protección de ambos derechos.

³⁵ La mera fotografía, a diferencia de una obra fotográfica, capta la imagen conforme se encuentra en ese momento, sin aportar ni transmitir nada del autor, pues únicamente se limita a captar y pulsar el disparador de la cámara fotográfica, como por ejemplo pudiera ser el caso de las fotografías tomadas para cumplir un trámite determinado (fotografía tamaño carné, pasaporte, etc.) o aquellas imágenes captadas en cabinas automáticas, entre otros supuestos.

³⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 44 y 45 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el párrafo 3.1 de la página 10 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 14 del párrafo 3.3, 15 del párrafo 3.4 y 17 del párrafo 3.5 de las páginas 10 y 11 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha editado las citas textuales contenidas en los párrafos 3.4 y 3.5 de la página 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf>

- 2.2. Un supuesto particular es el de las obras plasmadas en un soporte físico de propiedad de tercero, respecto del cual resulta muy difícil o imposible separar la obra del soporte material, por lo que la afectación al soporte implica en gran medida una afectación a la obra.
- 2.3. Para el caso de las obras plasmadas sobre un soporte físico³⁷ de propiedad de tercero se debe tener presente que la protección de la que goza el autor de la obra es independiente al derecho de propiedad del titular del soporte físico en el cual está incorporada la obra, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Decisión 351³⁸.
- 2.4. Sobre el particular, el autor Ricardo Antequera Parilli señala que:

“...«la enajenación del objeto material en el cual esté incorporada la obra, no produce en favor del adquirente la cesión de los derechos de explotación del autor» (LSDA, art. 54).

*Ello hace que el ejercicio de actos por el propietario del soporte material en el cual está incorporada la obra, serán ilícitos en la medida que lesionen el derecho moral -que es intransferible-, o el patrimonial de autorizar o no y de obtener una remuneración por la explotación de la creación por cualquier medio o procedimiento.”*³⁹

³⁷ Objeto material en el cual está incorporada la obra.

³⁸ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 6.-** Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.”

³⁹ Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*, 2da. edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas, Dirección Nacional del Derecho de Autor - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, p. 138.

- 2.5. En esa línea, el autor Raúl Solórzano Solórzano también señala que⁴⁰:

“En el caso de las obras plásticas donde generalmente nos encontramos ante ejemplares únicos e irrepetibles, no siempre la persona que tiene la titularidad de la creación intelectual (corpus mysticum) es la misma que ostenta la propiedad del soporte que la contiene (corpus mechanicum) (...)

Sobre el derecho moral de integridad, Ricardo Antequera sostiene acertadamente que «la faceta más dramática del derecho de integridad está referida a la conservación del soporte único que contiene la obra, como en las artes plásticas, porque como ha señalado la Sala 1ª del Tribunal Supremo español, su destrucción es el atentado más grave, por irreformable, que pueda inferirse al derecho moral de respeto a la obra»¹⁴. En el caso de los murales del Centro de Lima, sus autores, pese a no ser propietarios de las paredes sobre las cuales se hicieron las correspondientes creaciones, son indudablemente titulares de derechos morales.”

¹⁴ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de derecho de autor y derechos afines. Madrid: Reus, 2007, p. 89.”

- 2.6. Por lo expuesto, existen supuestos particulares en los que el titular de la obra no es el mismo que el propietario del soporte, como por ejemplo en el caso de los murales, los cuales requieren de una estructura física que le sirva de soporte, por lo que la destrucción o alteración del soporte físico podría implicar la destrucción o afectación de la obra.

⁴⁰ Raúl Solórzano Solórzano, *En torno al derecho moral del autor a la integridad de su obra: reflexiones a propósito del daño efectuado a los murales en el Centro de Lima*, en “Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, N° 74, 2015, pp. 101-102.

Disponible en:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13588/14212>
(visitado el 20 de julio de 2019)

3. Criterios para evaluar conflictos entre derecho de propiedad y derecho moral a la integridad de la obra⁴¹

3.1. No es posible establecer de forma absoluta la primacía del derecho moral a la integridad de la obra del autor respecto del derecho real del propietario del soporte material sobre el cual está plasmada la obra, debido a que se debe analizar cada caso en particular, conforme a criterios que permitan en lo posible una ponderación adecuada de ambos derechos. Atendiendo a ello se deberá considerar lo siguiente:

a) Acuerdo previo entre las partes

En caso de que el autor de una obra y la persona que contrató su elaboración y/o propietario del soporte material sobre el cual se ha plasmado la obra hayan suscrito un acuerdo, las partes se regirán por lo establecido expresamente en dicho acuerdo respecto de las modificaciones o afectaciones que se realicen al soporte material y que pudieran afectar la integridad de la obra.

Ahora bien, en el supuesto de que el soporte material sea vendido a tercero, se aplicará lo establecido en el

⁴¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 11 a 16 de la Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 45 a 50 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el literal b) del párrafo 4.1 de la página 12 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 18 y 19 del párrafo 4.2.1, 22 del párrafo 4.2.3, 27 y 28 del párrafo 4.2.5 y 29 del párrafo 4.2.6 de las páginas 12 a 16 de la referida Interpretación Prejudicial. Adicionalmente, se ha editado las citas textuales contenidas en los párrafos 4.2.3, 4.2.5 y 4.2.6 de las páginas 13 a 15 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Finalmente, se cambió la numeración de los párrafos 4.2.1 al 4.2.7 de las páginas 12 a 16 de la referida Interpretación Prejudicial por los literales a) al g), tal como aparece en la presente sección.

La Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf>

pacto suscrito inicialmente con el propietario original y/o persona que encargó la obra.

b) Controversias sobre aspectos no contemplados contractualmente

En caso el autor de una obra y la persona que contrató su elaboración y/o propietario del soporte material no hayan contemplado acuerdos respecto de las modificaciones o afectaciones que se realicen al soporte material y que pudieran afectar la integridad de la obra, se resolverá el conflicto ponderando los derechos en conflicto, tal como se explica a continuación.

3.2. En ese sentido, en el supuesto en que surja una controversia sobre aspectos no contemplados contractualmente, se buscará el equilibrio entre el derecho moral a la integridad de la obra y el derecho real de propiedad del titular del soporte material, considerando, entre otros, los siguientes criterios:

a) Elaboración de la obra

Si se trata de una obra elaborada sin autorización del propietario del soporte material, esta será pasible de ser eliminada a sola voluntad del propietario del soporte material⁴². Lo mismo sucede, si se trata de

⁴² Por ejemplo, un artista urbano puede haber pintado el muro posterior de una vivienda sin autorización del propietario. En este supuesto, incluso si la obra reúne el requisito de originalidad, el derecho de propiedad primaria sobre el derecho a la integridad de la obra y el propietario del inmueble podría optar por conservarla, mutilarla, deformarla o modificarla, dado que el autor realizó la obra sin considerar el derecho del propietario; esto es, sin su autorización.

Similar posición tiene Raúl Solórzano Solórzano, quien señala que cuando nos encontremos ante un *“mural hecho subrepticamente, sin permiso (...) estaríamos ante una situación de mala fe y abuso del derecho si quien realiza un mural sin autorización alguna se opone a la destrucción de su obra. En este caso, al eliminarse el mural que el titular del soporte jamás consintió, no parece que podamos considerar que se ha vulnerado el derecho moral de*

una obra por encargo que no ha seguido las indicaciones dadas expresamente por quien encargó la obra⁴³.

b) Material de la obra

La obra plasmada en un soporte material de propiedad de tercero puede ser elaborada con productos de material duradero o no.

El autor que elabora una obra con material no duradero conoce que la misma sufrirá el deterioro normal que corresponde al material utilizado y por ello conoce que la obra está destinada a sufrir daños o desaparecer con el pasar del tiempo⁴⁴.

c) Carácter permanente o temporal de la obra

Las obras de carácter permanente se elaboran con la intención de que sean protegidas de factores externos que puedan afectarlas⁴⁵.

integridad del autor.” (Raúl Solorzano Solorzano, Op. Cit., p. 109).

⁴³ Si el autor, a pesar de haber recibido las indicaciones del propietario opta por plasmar una obra distinta a la encomendada, el propietario se encontrará facultado incluso a la eliminación de la obra.

En esa línea, Raúl Solórzano Solórzano, a modo de ejemplo, señala que: *“Imaginemos que se encarga a un muralista hacer una obra en las paredes interiores y exteriores del nuevo Lugar de la Memoria en Miraflores, indicándole que en su obra no puede colocar imágenes que constituyan apología del terrorismo. Para mayor certeza, incluso se llega a aprobar un boceto de un mural. Sin embargo, pese a la instrucción expresa, el autor hace todo lo contrario. Aquí la eliminación del mural no debería generar una infracción al derecho moral de integridad.”* (Raúl Solórzano Solórzano, Op. Cit., p. 109).

⁴⁴ Un ejemplo de estos casos puede darse en las obras realizadas en materiales no duraderos como esculturas de hielo, de arena, murales de tiza, etc.

⁴⁵ Como ejemplo se pueden citar los murales ubicados en la parte interior de una determina edificación, que dada su ubicación se encuentran destinados a permanecer intactos por años.

Por otro lado, hay obras que por su naturaleza tanto el autor como terceros saben que tienen carácter temporal; es decir, que están destinadas a sufrir deterioro, destrucción o consumo en el corto plazo, en algunos casos incluso de manera casi inmediata.

En este sentido, se pueden apreciar obras de carácter temporal que son elaboradas para un acontecimiento específico como festivales, concursos u otros. Al respecto Raúl Solórzano Solórzano señala lo siguiente:

“Mural con vocación de baja permanencia. Este podría ser el caso de los murales realizados bajo el contexto de un festival o de un concurso (...)

(...)

Si bien verificamos que en este segundo supuesto los murales podrían tener un tiempo de exhibición de pocos años, ello no implica que (...) puedan ser borrados o destruidos sin que se hayan realizado previamente determinadas acciones en resguardo del derecho moral del autor a la integridad de su obra...”⁴⁶

Asimismo, tenemos que tener presente que existen obras que se ejecutan con fines específicos, como decorativos, conforme a las necesidades y gustos de un propietario en particular⁴⁷, así como obras que se

⁴⁶ Raúl Solórzano Solórzano, Op. Cit., pp. 106 y 107.

⁴⁷ Por ejemplo, una persona que decidió decorar el cuarto de su pequeña hija con imágenes propias de una menor de 5 años. Es evidente que la decoración puede cambiar cuando la hija sea adolescente.

Asimismo, se puede dar el caso de que en un inmueble funcionaba una empresa metalmecánica y por ello en los muros del inmueble se plasmó una obra alusiva a dicha actividad. Sin embargo, luego el inmueble es vendido y será utilizado como spa y peluquería, por lo que el mural ya no mantiene ninguna vinculación con la actividad económica realizada en la propiedad y conservarlo afectaría el uso del inmueble por parte de su nuevo propietario.

efectúan con fines comerciales, por lo que su permanencia en el tiempo viene vinculada a la finalidad para la cual fueron creadas⁴⁸.

d) Interés público y seguridad pública

Si el derecho a la integridad de la obra entra en conflicto con el interés público, este último debería primar toda vez que el derecho particular de un autor no puede prevalecer sobre el derecho del público en general.

Una obra realizada con la finalidad de servir a la comunidad debe primar ante el derecho a la integridad de la obra artística, siempre que la afectación sea necesaria⁴⁹.

Por su parte, en el supuesto en que la obra se encuentre en un soporte material que por sus características pueda afectar la seguridad pública, como por ejemplo un muro o estructura, corresponde que prime la seguridad de las personas que se pudieran ver potencialmente afectadas, debiendo acreditarse el referido riesgo a la seguridad⁵⁰.

⁴⁸ A modo de ejemplo podemos citar el encargo de la elaboración de una torta de cumpleaños o de matrimonio, especialmente diseñada y decorada con toques artísticos únicos, extraordinarios. El autor, creador de la torta, no puede impedir que esta sea consumida por los invitados de la recepción, dado que a pesar de poder presentar originalidad el destino de la obra fue ser incorporada en un soporte material destinado al consumo humano, y en consecuencia a desaparecer.

⁴⁹ Hay obras que su permanencia o modificación no dependen de la voluntad del autor, sino del interés público. Pensemos en un puente, diseñado por un famoso arquitecto. Este no puede impedir que la autoridad pública (un ministerio, una municipalidad, etc.) ensanche, amplíe, modifique o incluso derrumbe el puente por interés público, como por ejemplo debido el incremento del tráfico vehicular, el desvío de la corriente del río, el deterioro de los soportes o pilares del puente, etc.

⁵⁰ El riesgo a la seguridad no se acreditará con el solo dicho de parte sino que requiere de pruebas que acrediten la eminencia de la amenaza a la seguridad.

e) Riesgo de deterioro o pérdida de la propiedad

En los supuestos en los que la obra plástica se encuentra plasmada en un soporte material como un muro o estructura, se deberá tomar en consideración que ante una situación en la que el estado del soporte material requiera una intervención para su conservación, el propietario podrá efectuar las modificaciones necesarias.⁵¹

Al respecto, Cristina Vicent López señala lo siguiente:

“...respeto absoluto a la obra podría ocasionar graves perjuicios al inmueble, impidiendo su conservación y rehabilitación, apunta la referida sentencia «piénsese en humedades, agrietamientos, debiéndose dejar arruinar, perecer en tales casos ante la imposibilidad de tocar el mural»...”⁵²

Las pruebas que se podrían presentar son informes emitidos por profesionales, fotografías, videos, entre otras.

⁵¹ En la Sentencia STS 6958/2006-ECLI: ES:TS: 2006:6958 de fecha 6 de noviembre de 2006 emitida por la Sala Civil del Tribunal Supremo de España se señala lo siguiente: “...la Sala estima que el deficiente estado del edificio precisando de reparaciones que exigían demoliciones y reconstrucciones justifica la demolición del mismo y, por tanto, del conjunto en que se integra la obra -adherida inseparablemente al inmueble sin posibilidad de extracción sin daño-. La situación del edificio imponía la reconstrucción del mismo y excluida la posibilidad de conservación de la obra pictórica, ya aminorada en su integridad por su propia naturaleza y características...”

Disponible en:

<http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/650053/Propiedad%20intelectual/20061214> (visitado el 20 de julio de 2019)

⁵² Cristina Vicent López, *Derechos de autor sobre la obra plástica enajenada*, Ediciones Revista General de Derecho, Valencia, 1999, p. 77.

Disponible en:

<https://www.casosreales.es/BDI/doctrina/biblioteca/descargar.php?id=1333597> (visitado el 20 de julio de 2019)

Sin embargo, previamente a la modificación del soporte material el propietario deberá comunicar al autor de las medidas que se tomarán a efectos de permitirle el retiro de la obra, en caso de ser ello posible, o la toma de muestras fotográficas u otras muestras que considere pertinente el autor. Lo señalado en este párrafo no será aplicable en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

f) Afectación a derechos de terceros

Se pueden dar supuestos en los que se deba alterar una obra a efectos de cautelar derechos fundamentales de terceros como la defensa al derecho a la imagen o a la intimidad de una persona. Este supuesto se puede dar en diversos tipos de obra, en los que se incluya por ejemplo la imagen no autorizada de una persona.

En estos supuestos, la supresión de las partes pertinentes no afectaría el derecho de integridad a la obra debido a que únicamente se suprime la parte que afecta a terceros.

Al respecto, la autora Sofía Rodríguez Moreno señala que:

“A. y H. J. LUCAS (...) ven una excepción al derecho moral de integridad de la obra en los casos en que esta integridad resulte desconocida como consecuencia de la defensa de un derecho de la personalidad. Tal ocurriría por ejemplo en el caso en que se supriman apartes [sic] de una película o de un libro por atentar contra la vida privada, el derecho a la imagen o la intimidad de una persona (...)

(...)

De ese análisis concluimos que la sociedad en general resulta beneficiada si se hacen respetar tales derechos, por lo que bien puede establecerse

*en virtud de ellos una limitación al derecho de autor.*⁵³

g) Medidas diligentes del propietario para la conservación de la obra

Cuando estén en conflicto el derecho de propiedad que ostenta el titular del soporte material sobre el cual se encuentra la obra y el derecho a la integridad de dicha obra que ostenta su autor, debemos tener presente que se deberá cautelar en la medida de lo posible a este último.

En este sentido, el propietario del inmueble, salvo en los casos de seguridad, caso fortuito o fuerza mayor, deberá efectuar las acciones necesarias para contactar al autor a fin de comunicarle la futura afectación a su obra para que pueda contar con la posibilidad de retirar su obra del soporte físico (de ser ello posible), tomar fotografías o filmaciones de la misma u otra acción a efectos de conservarla de alguna forma.

3.3. Por tanto, se deberá analizar cada caso en particular considerando los criterios antes expuestos a efectos de ponderar adecuadamente el derecho moral a la integridad de la obra del autor y el derecho real del propietario del soporte material sobre el cual está plasmada la obra.

4. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción y comunicación pública de una obra⁵⁴

4.1. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos

⁵³ Sofía Rodríguez Moreno, *La era digital y las excepciones y limitaciones al derecho de autor*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 67-68.

⁵⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 31 a 37 de la Interpretación Prejudicial N° 464-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado

derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

- 4.2. Al respecto, en esta sección se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su reproducción y comunicación pública.

Derechos patrimoniales

- 4.3. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica a la cual tiene derecho el autor, en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351.
- 4.4. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales⁵⁵.

Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 66 a 72 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre de 2018. Se ha mejorado las notas a pie de página 58 del párrafo 6.6 y 61 del párrafo 6.14 de las páginas 32 y 34 de la referida Interpretación Prejudicial.

Se ha editado los párrafos 6.3, 6.8, 6.9, 6.13 y 6.22 de las páginas 31, 32, 33 y 35; las citas textuales contenidas en los párrafos 6.14 y 6.19 de las páginas 34 y 35; y, las notas a pie de página 61 del párrafo 6.14, 62 del párrafo 6.19, 63 y 64 del párrafo 6.20, y 66 y 67 del párrafo 6.22 de las páginas 34, 35 y 37 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Se ha eliminado el párrafo 6.5 de la página 32 y la cita contenida en el literal e) del párrafo 6.22 de página 35 de la referida Interpretación Prejudicial, debido a que no se pudo verificar la literalidad de la cita textual. Finalmente, se ha agregado la nota a pie de página contenida en el párrafo 4.12 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 464-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203438.pdf>

⁵⁵ Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*, 2da. edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”,

4.5. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) *La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;*
- e) *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”*

(Subrayado agregado)

4.6. De conformidad con el Artículo 17 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

4.7. A continuación, se analizará cada una de las figuras antes señaladas, a fin de que se pueda determinar si existió o no infracción al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas, Dirección Nacional del Derecho de Autor - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, p. 395.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción de una obra

- 4.8. El Literal a) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.⁵⁶
- 4.9. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.⁵⁷

⁵⁶ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

“Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; (...)”

⁵⁷ **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.-**

“Artículo 9

Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales]

- 1) *Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.*
- 2) *Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.*
- 3) *Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.”*

(Subrayado agregado)

4.10. Asimismo, el Artículo 14 de la Decisión 351 define a la reproducción como: “...*la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.*”

4.11. Del mismo modo, en relación a este derecho en específico, Delia Lipszyc señala lo siguiente:

“(...)

El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella (...)

*Se entiende por reproducción la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual (...)*⁵⁸

4.12. En consecuencia, el derecho patrimonial de reproducción tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello así, cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la obra para su reproducción infringe este derecho, por lo tanto esta conducta constituirá una infracción al derecho de autor y, en consecuencia, deberá ser sancionada.⁵⁹

⁵⁸ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, p. 179.

⁵⁹ De modo referencial ver la Interpretación Prejudicial N° 180-IP-2014 de fecha 12 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2501 del 18 de mayo de 2015.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra

- 4.13. El Artículo 13 de la Decisión 351, reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imágenes.
- 4.14. Se entiende por comunicación pública a todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.
- 4.15. Al respecto, sobre dicho concepto, Delia Lipszyc, también señala lo siguiente:

“Se entiende por comunicación pública de una obra todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.

La comunicación se considera pública, cualesquiera que fuera sus fines, cuando tiene lugar dentro de un ámbito que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun dentro de este, cuando está integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo...”⁶⁰

(Subrayado es nuestro)

- 4.16. De lo anterior, podemos establecer que existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de manera indebida de obra protegida por el derecho de autor. La primera es que un tercero, que no cuenta con la autorización de autor o titular de la obra,

⁶⁰ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, p. 183.

disponga su acceso a una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar. La segunda es que no exista previa distribución de ejemplares a dichas personas⁶¹. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.⁶²

- 4.17. Por ejemplo, si una obra artística (un dibujo o pintura o cerámica artística, etc.), sin autorización del titular, es colocada en una vitrina en medio de un parque, donde existe la posibilidad de que concurren una pluralidad de personas, dicha acción calificaría como un acto de comunicación pública indebido. También lo será, si alguien toma una fotografía o una grabación de dicha obra y ella es subida a internet, sin consentimiento del titular. No obstante a lo anterior, si la obra artística fuese colocada o exhibida en un ámbito doméstico dicha acción no podrá ser considerada como un acto de comunicación pública indebida; y, por tanto, no constituiría una infracción al derecho de autor.
- 4.18. Asimismo, el Artículo 15 de la Decisión 351, adicionalmente al supuesto indicado en el párrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las formas de comunicación pública de una obra. Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretación Prejudicial 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3023 del 22 de mayo de 2017, donde se ha manifestado que son las siguientes:

⁶¹ Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Organizado por la OMPI conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Documento preparado por Emilia Aragón. *Contenido del Derecho Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones*, p. 13.

Disponible en:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_23.pdf (visitado el 24 de julio de 2018)

⁶² Ver Interpretación Prejudicial N° 33-IP-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de mayo de 2000.

- a) **Representación y ejecución pública.-** Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como “público”.

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación.

- b) **Recitación o declamación.-** Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.

Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (Artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes.

- c) **Exhibición o proyección cinematográfica.-** Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a estas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente.

- d) **Exposición.-** El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación.

El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma “**directa**”, denominada genéricamente de “exposición”, o “**indirecta**” mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un dispositivo, presentado por lo general en una pantalla. Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor.

- e) **Transmisión.-** La transmisión se puede hacer por **radiodifusión**, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite⁶³; y, por cable **distribución**, el cual consiste en la distribución de señales portadoras de imágenes y/o sonidos, para el público a través de hilo, cable, fibra óptica, entre otros⁶⁴.

5. **Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Usos honrados. Explotación normal de la obra**⁶⁵

- 5.1. Habiéndose mencionado los derechos con los que cuenta el autor, corresponde ahora mencionar que las normas que

⁶³ Ver Interpretación Prejudicial 39-IP-1999 de fecha 1 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 522 del 11 de enero de 2000.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Esta sección ha sido extraída de los párrafos 3.1 a 3.9 de las páginas 10, 11 y 12 de la Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017

regulan tales derechos, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351, en su Capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas al derecho de autor, dentro de las que destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.⁶⁶

- 5.2. Por lo anterior, se advierte que los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, las cuales para ser consideradas como tales, no deberán causar perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (usos honrados) y no deberán afectar la normal explotación de la obra, siendo tales conceptos los que se abordarán a continuación.⁶⁷

(Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 11, 12 y 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha editado los párrafos 3.4, 3.5 y 3.6 de las páginas 11 y 12 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la cita textual contenida en el párrafo 3.3 de la página 10 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha editado las notas a pie de página 7 del párrafo 3.3 y 9 del párrafo 3.7 de las páginas 10 y 12 de la referida Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 5.1, 5.2, 5.4 y 5.5 de esta sección. Así como, la segunda nota a pie de página contenida en el párrafo 5.6 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>

⁶⁶ Ver Interpretación Prejudicial 146-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de octubre de 2015.

⁶⁷ *Ibidem*.

Usos honrados

- 5.3. Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado lo siguiente⁶⁸:

“[L]a autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe (...) comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351, son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal...”

- 5.4. En efecto, conforme lo establecido en el Artículo 3 de la Decisión 351, se tiene que los **usos honrados son** los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor; así, el referido Artículo 3 debe interpretarse en relación con los usos honrados. En efecto, el Artículo 21 de la Decisión 351 señala que las limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.⁶⁹

⁶⁸ Ibídem, citando lo desarrollado en la Interpretación Prejudicial 12-IP-98 de fecha 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428 del 16 de abril de 1999.

⁶⁹ Ver Interpretación Prejudicial 146-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de octubre de 2015.

- 5.5. En consecuencia, ante la pregunta ¿Qué actuaciones se consideran propias de “la normal explotación de una obra”? o ¿Qué actuaciones se consideran que “causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra”?, el TJCA considera pertinente responder que, en el presente caso, la normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.⁷⁰
- 5.6. El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI ha realizado un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital”⁷¹. La “prueba del criterio triple” establece lo siguiente: “*se reserva a las*

⁷⁰ Ibídem.

⁷¹ Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. *Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*. Ginebra, Novena Sesión. Junio de 2003.

Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr_9_7.doc

Veáse también: https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/tpp_3pasos.pdf
Ver algunos ejemplos en:

- More on the 3-step test in global copyright negotiations: <http://keionline.org/node/1568>
- Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” para excepciones al derecho de autor: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253867

*legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.*⁷²

- 5.7. De acuerdo a lo señalado por el Comité antes referido, el Artículo 9.2 del Convenio de Berna, establece tres condiciones que deben respetarse para que una excepción al derecho de reproducción esté justificada por el derecho interno. Estas condiciones son denominadas la prueba del criterio triple que consiste en lo siguiente: (i) el uso debe limitarse a usos no comerciales, (ii) los usos no entrarán en conflicto con la explotación normal de la obra y, (iii) el uso no debe causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.⁷³
- 5.8. Por consiguiente, a fin de determinar que una excepción al derecho de reproducción se está aplicando correctamente, corresponde verificar los tres criterios antes referidos.

Explotación normal de la obra

- 5.9. La normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses,

⁷² Ver Interpretación Prejudicial 146-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2587 del 2 de octubre de 2015.

⁷³ Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. *Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*. Ginebra, Novena Sesión. Junio de 2003, pp. 13, 23 y 81. Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr_9_7.doc

al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.

6. Las citas bibliográficas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra. Las citas bibliográficas en el contexto de internet⁷⁴

6.1. El Literal a) del Artículo 22 de la Decisión 351 establece que:

“Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los

⁷⁴ Los párrafos 6.1 y 6.2 de esta sección han sido extraídos de las páginas 13 y 14 de la Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 14 y 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha editado los párrafos 4.1 y 4.2 de la página 13 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha agregado la nota a pie de página contenida en el párrafo 6.2 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2994.pdf>

De otro lado, los párrafos 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 de esta sección han sido extraídos de las páginas 9 y 10 de la Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 25 y 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de 2019. Se ha editado el párrafo 4.2 de la página 9 y la nota a pie de página 15 del párrafo 4.3 de la página 10 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/Gaceta%203637.pdf>

usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

(...)"

6.2. Conforme el TJCA lo señaló en la Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007⁷⁵, el dispositivo antes mencionado establece los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra, conforme a continuación se detalla:

- Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se encuentra publicada pertenece a la esfera íntima del autor y, en consecuencia, citarla sería desconocer los derechos morales del autor, específicamente el derecho a divulgarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351). Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha publicación se hizo con autorización del autor.
- Se debe indicar la fuente y el nombre el autor. Lo anterior es de suma importancia ya que con esto, por un lado, se respeta el derecho moral de paternidad del autor y, por el otro, se separan las opiniones propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir claramente el pensamiento de los autores.
- Citar lo estrictamente necesario. La cita debe ser complementaria para el fin perseguido, esto es, citar aquella parte de la obra que resulte imprescindible para exponer la idea del autor.

6.3. Como vemos, quien pretenda ejercer el derecho de cita debe cumplir con una serie de condiciones y obligaciones. En particular, la obra citada debe haber sido previamente

⁷⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588 del 20 de febrero de 2008.

accesible por el público de manera lícita; debe mencionarse la fuente y, de ser el caso, el autor; realizarse conforme los lineamientos de los usos honrados y, además, limitarse a aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la mención de la obra anterior. Estas exigencias buscan asegurar el conocimiento, la verdad y la reputación. El deber que subyace a la cita es correlativo al derecho de autor de la obra citada.⁷⁶

6.4. Ahora bien, el **internet** es actualmente una herramienta de suma importancia en el quehacer diario de casi la mitad de la población mundial⁷⁷, ya sea para temas académicos, laborales, de entretenimiento, entre otros. La información que las personas suben a plataformas digitales está en cuestión de segundos al alcance de miles de personas a nivel mundial.

6.5. La facilidad con que la información puede estar al alcance de muchas personas constituye un riesgo al derecho de

⁷⁶ “...En efecto, la escueta mención de la licitud de la cita, va acompañada de una serie de condiciones y obligaciones que deben ser cumplidas por aquellos que pretendan ejercerla. En particular, se condiciona su utilización a que la obra citada haya sido previamente accesible por el público, también de manera lícita (...) y que ella se haga conforme a los lineamientos de los usos honrados (...) y limitada a aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la mención de la obra anterior. Además se exige que se mencione siempre la fuente y, cuando figure en ella, también el nombre del autor. En todas estas exigencias es posible identificar, como en el permiso para citar, la preocupación por asegurar bienes tales como el conocimiento, la búsqueda de la verdad y la sociabilidad, así como la reputación, bien derivado de los primeros.

Se puede afirmar, entonces, que existe un deber de quien cita que, a su vez, es correlativo al derecho de autor de la obra citada.”

Juan Fernando Córdoba Marentes, *El Derecho de Autor y sus límites*. Editorial Temis – Obras Jurídicas, Bogotá, 2015, pp. 95-96.

⁷⁷ Según el Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información emitido por las Naciones Unidas, a finales de 2018, el 51,2% de las personas, es decir, 3900 millones, utilizaban Internet. Disponible en: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-S.pdf> (visitado el 12 de marzo de 2019)

autor. Es bastante sencillo copiar un texto ajeno colgado en internet y hacerlo pasar como uno propio. Las obras, como es el caso de los textos literarios, tienen un autor. Es cierto que existen las obras anónimas, caso en el cual el investigador debe indicar como fuente que el autor es anónimo. Lo que es errado es considerar que la información que obra en internet se puede utilizar libremente.

- 6.6. En el ámbito de la investigación académica la responsabilidad es mayor. Un investigador debe desconfiar si encuentra en internet un texto sin autor, situación en la cual puede presumir que la persona que colgó el referido texto ha omitido, por la razón que fuere, el nombre del autor. Por tanto, debe realizar, diligentemente, un esfuerzo mayor en buscar al autor del texto, utilizando para tal efecto otras fuentes de bases de información. Lo anterior, sin perjuicio de, siempre, citar la dirección específica de la ubicación del texto en internet (URL) y la fecha en que efectuó la descarga.

7. De los límites a la protección del derecho de autor. El Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351⁷⁸

- 7.1. En este punto, se deberá tomar en cuenta que se entiende por “comunicación pública”, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra mediante la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos,

⁷⁸ Los párrafos 7.1 al 7.5 de esta sección han sido extraídos de las páginas 7, 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 8, 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3677 del 26 de junio de 2019. Se ha editado los párrafos 2.3 y 2.4 de las páginas 7, 8 y 9 de la referida Interpretación Prejudicial. De otro lado, el párrafo 7.6 de esta sección ha sido extraído de la respuesta a las preguntas 4.1 a 4.10 que consta en la página 25 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203677.pdf>

sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación (Literal c) del Artículo 15 de la Decisión 351).

7.2. Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los países miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (Artículo 21 de la Decisión 351).

7.3. En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos:

“(…)

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

(…)”

(Subrayado agregado)

7.4. Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales.

- 7.5. Para que proceda la aplicación del Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351 se deben cumplir con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de las obras audiovisuales, musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas, lo que supone que la representación o ejecución de la obra se realiza en una entidad educativa o en el curso de sus actividades (v.g., un colegio, instituto, universidad, etc.); ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución.
- 7.6. En ese sentido, los medios de transporte que realicen comunicación o ejecución pública no autorizada de obras musicales o audiovisuales deberán realizar el pago correspondiente al derecho de autor.

8. Infracción a derechos de autor por vulneración a la integridad de la obra⁷⁹

- 8.1. La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII “De los Aspectos Procesales” algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor.⁸⁰

⁷⁹ Esta sección ha sido extraída de la página 17 de la Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 51 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 5.4 y 5.5 de la página 17 de la referida Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se agregaron las notas a pie de página de los párrafos 8.1 y 8.2 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf>

⁸⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 124-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio de 2015.

- 8.2. El titular de un derecho de autor está facultado para acudir a la autoridad nacional competente para iniciar acciones administrativas o judiciales cuando estime que existe alguna forma de vulneración a sus derechos. En el caso de que la autoridad compruebe que se ha vulnerado un derecho de autor, el infractor tendrá que asumir consecuencias civiles, penales y administrativas sin excluir la responsabilidad pecuniaria.⁸¹
- 8.3. El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
- 8.4. Sin embargo, al momento de determinar la existencia de una infracción al derecho moral a la integridad de la obra se deberá ponderar los derechos confrontados, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular.

9. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o software⁸²

- 9.1. El Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

⁸¹ Ibídem.

⁸² Esta sección ha sido extraída de las páginas 16, 17 y 18 de la Interpretación Prejudicial N° 440-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 56, 57 y 58 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de 2017. Se ha editado la nota a pie de página 15 del párrafo 3.2 de la página 16 de la referida Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha eliminado los párrafos 3.5, 3.6 y 3.9 de las páginas 16 y 17 de la referida Interpretación Prejudicial debido a que no se pudo verificar la literalidad de las citas textuales contenidas en ellos.

La Interpretación Prejudicial N° 440-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2991.pdf>

“Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; (...)”

- 9.2. En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.⁸³
- 9.3. La doctrina sostiene que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la víctima. En tal sentido, se habla de daño emergente cuando un bien económico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la víctima.
- 9.4. Por su parte, el daño moral o extrapatrimonial es la afectación a aquellos bienes que son difíciles de valorar en dinero y que están relacionados directamente con la vida personal y afectiva de cada persona, tales bienes pueden ser la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros.
- 9.5. En el derecho de autor, el lucro cesante se puede entender como aquellas ganancias que el titular de la obra dejó de percibir como consecuencia de la infracción; esto es, el monto equivalente a lo que habría obtenido en caso de haberse pagado por la licencia a usar la obra.
- 9.6. Por lo anterior, se puede concluir que el concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el

⁸³ Véase la Interpretación Prejudicial 07-IP-2014 de fecha 3 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto de 2014; y, la Interpretación Prejudicial 124-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio de 2015.

simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que pertenecen a esfera personal o subjetiva (daño moral).

- 9.7. Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo.
- 9.8. En el derecho de autor, la reparación del lucro cesante equivaldría al reembolso a favor del titular de aquellas ganancias dejadas de percibir a partir de la infracción.
- 9.9. En tal sentido, el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 habilita a las autoridades competentes de los países miembros de la Comunidad Andina a reparar el daño, sea que este sea producto del lucro cesante, daño emergente o daño moral.
- 9.10. Corresponde a los países miembros regular, mediante su legislación interna, las vías (sede administrativa o instancia judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la reparación o indemnización por los daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor.
- 10. La figura del *downgrade* y su aplicación para el cálculo de la reparación o indemnización por daños y perjuicios⁸⁴**
- 10.1. En los procedimientos de infracción al derecho de autor, específicamente aquellos referidos al uso no autorizado de

⁸⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 16, 17 y 18 de la Interpretación Prejudicial N° 440-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 56, 57 y 58 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de 2017. Se ha editado la nota a pie de página 20 del párrafo 4.2 de la página 18 de la referida Interpretación Prejudicial.

software, la compra de programas de ordenador actualizados que implique la posibilidad de usar sus versiones anteriores se denomina *downgrade* o *downgrade* automático.

- 10.2. En pronunciamientos anteriores, el TJCA ha sido de la opinión que la figura del *downgrade* no constituía un elemento a tomar en cuenta para reducir el monto de aquello que correspondía pagar por concepto de reparación o indemnización en los términos que establece el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351.

En efecto, el TJCA, en pronunciamientos anteriores, se pronunció en los siguientes términos:⁸⁵

*“La figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.
(...)”*

- 10.3. El actual colegiado coincide con el texto citado en el extremo que señala que la reparación de los daños causados incluye las remuneraciones traídas a valor presente. Atendiendo la correcta naturaleza del lucro cesante, las remuneraciones traídas a valor presente no son otra cosa que el monto de las licencias que el infractor no pagó, traídas a valor presente. En

La Interpretación Prejudicial N° 440-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2991.pdf>

⁸⁵ Véase la Interpretación Prejudicial 07-IP-2014 de fecha 3 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto de 2014; la Interpretación Prejudicial 124-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio de 2015; y, la Interpretación Prejudicial 180-IP-2014 de fecha 12 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2501 del 18 de mayo de 2015.

efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el campo del derecho de autor, la reparación del lucro cesante implicar el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su momento por el titular de la obra (la cual puede ser un *software*) a partir de la infracción, traídas a valor presente.

- 10.4. Para calcular las remuneraciones traídas a valor presente, la autoridad competente puede establecer diversas metodologías. Por ejemplo, calcular el monto de las licencias no pagadas más los intereses correspondientes, actualizar el monto de las licencias no pagadas a un parámetro inflacionario (v.g. el índice de precios al consumidor), entre otros. Corresponde a la autoridad nacional competente establecer la metodología para calcular las remuneraciones traídas a valor presente.
- 10.5. Teniendo en cuenta que el *downgrade* implica un pago que permite usar tanto la versión anterior como la versión actualizada de un determinado *software*, es posible inferir razonablemente que (aunque no corresponda a la licencia del *software* anterior) dicho pago es un monto de dinero que sale del patrimonio del infractor e ingresa al patrimonio del titular del software y, en tal sentido, compensa de algún modo el lucro cesante dejado de percibir inicialmente.
- 10.6. Así, por ejemplo, si la autoridad competente calculara las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente en 10000 unidades, y el pago de la licencia del software actualizado equivale a 1000 unidades, el infractor solo debería, por concepto de remuneraciones devengadas, la suma de 9000 unidades.

Como puede advertirse, la figura del *downgrade* ayuda a paliar (disminuir, atenuar) lo que el titular del software dejó de percibir como consecuencia de la infracción.

- 10.7. Es importante precisar que la figura del *downgrade* no elimina la responsabilidad del infractor, ni lo exime de asumir la sanción correspondiente. Tampoco dicha figura significa

que el infractor ya no debe remuneración alguna. La figura del *downgrade*, tal como ha sido explicado en la presente interpretación prejudicial, sirve únicamente para paliar (disminuir, atenuar), según el cálculo correspondiente, las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente. En efecto, es evidente que el infractor tiene que pagar por el uso del software por el tiempo anterior a la adquisición de la licencia actualizada.

- 10.8. Esta interpretación de los alcances del *downgrade* en lo que atañe a las remuneraciones no pagadas incentiva la formalización, en el sentido de que incentiva a los agentes económicos a dejar la situación de ilegalidad en la que están y adquirir las licencias correspondientes, cumpliendo de esta manera con la legislación que protege el derecho de autor.
- 10.9. Sobre la base de lo expuesto, se deberá tomar en cuenta que la figura del *downgrade* sí es un parámetro a tomar en cuenta para el cálculo del monto que se debe pagar al titular del derecho por reparación de lucro cesante en los términos de lo señalado en el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351. Cada país miembro, en atención a su legislación interna, determinará la forma en que se realizará dicho cálculo, ya sea como indemnización en la vía judicial o a través de figuras similares como podría ser el pago de remuneraciones no pagadas en sede administrativa.

11. Otros temas de derecho de autor

Para un mayor estudio del derecho de autor, se sugieren las siguientes temáticas:

- (i) La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Presunción de autoría. Ver Interpretación Prejudicial N° 464-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre de 2018. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203438.pdf>

- (ii) Objeto de protección del derecho de autor. Ver Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>
- (iii) La obra escrita. Ver Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf>
- (iv) La obra audiovisual, el programa de ordenador y la obra multimedia como objeto de protección del derecho de autor. Ver Interpretación Prejudicial N° 464-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3438 del 12 de noviembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203438.pdf>
- (v) La obra derivada. Ver Interpretación Prejudicial N° 125-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3000 del 26 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf>
- (vi) La obra creada por encargo o bajo relación laboral. Ver Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 de

fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de 2019. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf>

- (vii) Derechos morales y patrimoniales. Ver Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>
- (viii) Derechos morales: derecho de paternidad. Ver Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf>
- (ix) Derechos morales: derecho moral a la integridad de la obra. Ver Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf>
- (x) Derechos patrimoniales: derecho de reproducción. Ver Interpretación Prejudicial N° 215-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3637 del 16 de mayo de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf>

- (xi) Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra. Ver Interpretación Prejudicial N° 402-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3330 del 28 de junio de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203330.pdf>

- (xii) La reproducción de obras con fines informativos. Ver Interpretación Prejudicial N° 14-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>

- (xiii) De la comunicación pública o ejecución pública no autorizada de una obra audiovisual inscrita en una sociedad de gestión colectiva. Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3677 del 26 de junio de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203677.pdf>

- (xiv) Sobre la cesión del derecho de autor. Ver Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf>

- (xv) Infracción a las normas de derechos de autor. Ver Interpretación Prejudicial N° 440-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2991 del 21 de abril de

2017. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2991.pdf>

- (xvi) Indemnización por daños y perjuicios en los casos de vulneración al derecho moral a la integridad de la obra. Ver Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3118.pdf>

- (xvii) El principio de complemento indispensable en el derecho de autor. Ver Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf>

Apartado II

Derechos conexos

12. Organismos de radiodifusión como titulares de derechos conexos: concepto, regulación y derechos⁸⁶

- 12.1. El Artículo 3 de la Decisión 351 define al organismo de radiodifusión como la “*Empresa de radio o televisión que transmite programas al público*”.

⁸⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9 y 10 de la Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 47 y 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf>

- 12.2. Los organismos de radiodifusión, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.
- 12.3. Si bien los derechos conexos no son propiamente creaciones artísticas, literarias, científicas, sí contienen suficiente creatividad, dimensión técnica y disposición como para alcanzar la concesión de un derecho de propiedad intelectual.
- 12.4. La protección de los derechos conexos como los conferidos a los organismos de radiodifusión están contemplados en la Decisión 351. El Artículo 42 de dicha Decisión remite a la Convención de Roma sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (en adelante, la **Convención de Roma**), lo referido a los límites a los derechos conexos antes mencionados.
- 12.5. El derecho reconocido a los organismos de radiodifusión es de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos organismos para difundir sus emisiones al público.
- 12.6. Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 les confiere los siguientes derechos exclusivos para autorizar o prohibir:

El contenido de esta sección también puede ser encontrado en las Interpretaciones Prejudiciales números 84-IP-2017, 212-IP-2017 y 496-IP-2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018, respectivamente.

- a) La retransmisión⁸⁷ de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento.
- b) La fijación de sus emisiones sobre una base material.
- c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

12.7. Por su parte, la Convención de Roma, en su Artículo 13, les confiere los siguientes derechos (de autorizar o prohibir):

- a) La retransmisión de sus emisiones.
- b) La fijación sobre una base material de sus emisiones.
- c) La reproducción de: (i) las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; y, (ii) las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el Artículo 15 de la Convención de Roma, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo.
- d) La comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando estas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

13. El derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de televisión por cualquier medio o procedimiento⁸⁸

13.1. El Literal a) del Artículo 39 de la Decisión 351, señala que los organismos de radiodifusión gozan del derecho

⁸⁷ El Artículo 3 de la Convención de Roma define a la retransmisión de la siguiente manera: “*la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión*”.

El Artículo 3 de la Decisión 351 define la retransmisión como la: “*Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por la difusión inalámbrica, de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo*”.

⁸⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 48 a 51 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Se ha editado los

exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. Los criterios jurídicos esbozados en esta sección (extraídos de la Interpretación Prejudicial 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018) complementan el criterio jurídico contenido en la Interpretación Prejudicial N° 225-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016⁸⁹.

- 13.2. Los organismos de radiodifusión, que emiten las señales de radio y televisión, gozan de un derecho exclusivo sobre sus emisiones, contando así con la facultad de autorizar o prohibir la retransmisión de las referidas emisiones o difusiones.
- 13.3. La **retransmisión** no autorizada de señales implica, por cierto, la **redistribución** de emisiones sin el consentimiento expreso o el conocimiento del titular de los derechos.
- 13.4. El derecho exclusivo existe en la medida que los referidos organismos son titulares de derechos conexos respecto de sus propias emisiones. Esta titularidad justifica el que los organismos de radiodifusión tengan el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, lo que a su vez significa que pueden autorizar la retransmisión de sus señales de modo gratuito o a cambio de un pago o remuneración.

párrafos 3.1 y 3.11 de las páginas 10 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado el literal c) del párrafo 3.10 de la página 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf>

El contenido de esta sección también puede ser encontrado en las Interpretaciones Prejudiciales números 84-IP-2017, 212-IP-2017 y 496-IP-2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018, respectivamente.

⁸⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2757 del 12 de julio de 2016.

- 13.5. Una facultad intrínseca a dicha titularidad, y al mencionado derecho exclusivo, es que el organismo de radiodifusión tiene la potestad de decidir si la totalidad de su señal, o solo determinados contenidos de su señal, pueden ser retransmitidos por otros operadores, a título gratuito u oneroso. Según las particularidades de cada caso, los referidos organismos podrían acordar con otros operadores que toda su señal sea retransmitida de manera libre o a cambio de una contraprestación, o que solo ciertos contenidos sean retransmitidos a cambio de recibir la remuneración correspondiente.
- 13.6. El tema de los otros operadores nos lleva a diferenciar a las empresas de televisión de señal abierta, que son los organismos de radiodifusión a que se refiere el Artículo 39 de la Decisión 351, de las empresas de televisión por suscripción (llamada también televisión por cable o televisión de señal cerrada), que son los otros operadores mencionados en el párrafo anterior.
- 13.7. La señal de una empresa de televisión de señal abierta es libre en el sentido de que puede ser captada por cualquier persona (para su uso personal) que tenga un televisor en el área de influencia de dicha empresa. Esta área de influencia es el ámbito geográfico de alcance de la mencionada señal. En cambio, la señal de una empresa de televisión por suscripción (señal cerrada) solo puede ser captada —lícitamente— por los suscriptores, que son las personas que han celebrado un contrato con la referida empresa y pagan una contraprestación.
- 13.8. Relacionado con lo que se viene explicando, en la Interpretación Prejudicial N° 225-IP-2015 se mencionó lo siguiente:

“2.4 En cualquier caso, es importante precisar que el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión

de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, se entiende que los organismos de radiodifusión de señal abierta puedan impedir que un organismo de radiodifusión de señal cerrada retransmita sus emisiones¹⁴ ...”

¹⁴ Véase, en ese sentido, *PALLETE FOSSA, Arturo*. “¿Deben las empresas de radiodifusión por cable retransmitir obligatoriamente a los canales de televisión abierta?”. En: “*Derecho de las Telecomunicaciones*”, *Círculo de Derecho Administrativo*, 2008, pp. 242-253, especialmente pp. 246 y 249.”

- 13.9. En el texto antes citado, este Tribunal mencionó que, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 39 de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, las empresas de televisión de señal abierta tienen el derecho de impedir que una empresa de televisión por suscripción (televisión de señal cerrada o cable) retransmita su señal o sus emisiones. Resulta pertinente explicar en esta oportunidad que ese derecho de impedir, visto desde una perspectiva negativa, implica desde una perspectiva positiva el derecho de autorizar la retransmisión, lo que a su vez puede ocurrir de modo gratuito u oneroso. En este sentido, y en ejercicio de sus libertades de empresa y contractual, la empresa de televisión de señal abierta decidirá si la retransmisión es total (toda la señal) o parcial (determinados contenidos de la señal), y en cualquier caso si es gratuita u onerosa.
- 13.10. En la nota a pie de página 14 de la Interpretación Prejudicial N° 225-IP-2015 se cita un artículo académico que tiene como reflexiones finales las siguientes:
- a) La relación entre una empresa de televisión de señal abierta y una empresa de televisión por suscripción (servicio de cable) puede ser de libertad contractual o de regulación.

- b) En un escenario de libertad contractual existe tanto la libertad de celebrar contratos como la libertad de negarse a celebrarlos. En este escenario serán las empresas de televisión por suscripción las interesadas en contar en su parrilla con los canales de televisión de señal abierta que tengan un contenido apreciado por sus usuarios y, a su vez, los referidos canales se preocuparán en tener una mejor programación para ser atractivos no solo para su teleaudiencia, sino también para (los suscriptores de) las empresas de televisión por suscripción.
- c) En un escenario de regulación en el que por disposición estatal la señal del canal de televisión abierta deba ser incorporada a la parrilla de una empresa de televisión por suscripción (cable), la empresa de televisión de señal abierta debe recibir una contraprestación por su programación. Esta contraprestación, en principio, debe ser pactada libremente entre la empresa de señal abierta y la empresa de señal cerrada (cable).

13.11. Lo anterior pone de relieve los posibles escenarios que existen al ejercer el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones consagrado en el Artículo 39 de la Decisión 351, o por el contrario cuando existe un mandato legal que limita dicho derecho.

14. Las limitaciones y excepciones a los derechos de los organismos de radiodifusión en virtud de lo señalado en la Decisión 351 y la Convención de Roma. Licencias o autorizaciones obligatorias⁹⁰

14.1. La Decisión 351 regula lo pertinente a la protección de sujetos de derechos distintos al autor, los cuales son

⁹⁰ Esta sección ha sido extraída de las páginas 13 a 21 de la Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 de fecha 8 de febrero de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 51 a 59 de la Gaceta Oficial

titulares de derechos conexos. Los derechos conexos tienen una naturaleza distinta al derecho de autor. En tal sentido, es importante reafirmar que los sujetos de este tipo de derechos son los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

- 14.2. Cada uno de estos sujetos de derecho, según la normativa comunitaria, tienen derechos patrimoniales y en particular los artistas intérpretes o ejecutantes poseen derechos morales, establecidos en el Artículo 35 de la Decisión 351.
- 14.3. El Capítulo X de la Decisión 351 regula la protección de los Derechos Conexos, dentro del cual se encuentra el Artículo 42, el cual establece que:

*“Artículo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros **podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente Capítulo.**”*

(Énfasis agregado)

del Acuerdo de Cartagena N° 3188 del 13 de febrero de 2018. Se ha editado los párrafos 4.2, 4.7, 4.8, 4.12 y 4.16 de las páginas 13, 17 y 19 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 17, 19, 20 y 21 del párrafo 4.7; 24 y 25 del párrafo 4.15; 30 y 31 del párrafo 4.17; y, 33 del párrafo 4.18 de las páginas 14, 16, 18, 19 y 20 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 371-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3188.pdf>

El contenido de esta sección también puede ser encontrado en las Interpretaciones Prejudiciales números 84-IP-2017, 212-IP-2017 y 496-IP-2016 de fecha 8 de febrero de 2018 publicadas en las Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3188 y 3197 del 13 y 20 de febrero de 2018, respectivamente.

- 14.4. Teniendo en cuenta lo anterior, a diferencia del régimen de derecho de autor, la norma andina no establece una lista de limitaciones y excepciones a los derechos conexos, haciendo una remisión expresa a lo regulado en la Convención de Roma.
- 14.5. La Convención de Roma faculta a los Estados suscriptores a establecer un régimen de excepciones y limitaciones de carácter general aplicable a las tres categorías de beneficiarios de la referida convención, señalando en el Artículo 15 lo siguiente:

“Artículo 15:

[Excepciones autorizadas:

1. Limitaciones a la protección;

2. Paralelismo con el derecho de autor]

- 1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:*
- a) cuando se trate de una utilización para uso privado;*
 - b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad;*
 - c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones;*
 - d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.*
- 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza*

que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.”

14.6. Según lo establecido en la Convención de Roma, cada Estado contratante **podrá** establecer un régimen de limitaciones y excepciones, en su legislación interna, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una utilización de uso privado

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas⁹¹, explica que esta limitación en principio puede tratarse de una utilización individual de la obra, que implica la ausencia de fines de lucro. Dependiendo de cada una de las categorías de beneficiarios, las formas de uso privado pueden variar.

b) Utilización de fragmentos breves cuando se dan informaciones sobre acontecimientos de actualidad

Haciendo una analogía con lo regulado en el Convenio de Berna, en el Numeral 1 del Artículo 10bis⁹², se puede establecer que el fin de la presente

⁹¹ Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas, Ginebra, 1982. Documento preparado por la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 78. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/617/wipo_pub_617.pdf (visitado el 31 de enero de 2018)

⁹² **Convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas.**

*“Artículo 10bis
Otras posibilidades de libre utilización de obras:*

excepción es satisfacer las necesidades informativas, no poniendo restricción alguna a los reportes de actualidad. En este sentido, será válida la reproducción o transmisión al público de artículos de actualidad cuyo contenido sea de carácter político, económico o religioso, publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, siempre y cuando no se haya efectuado reserva alguna. A su vez, la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.

c) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones

La Decisión 351, en su Artículo 3, define a la grabación efímera de la siguiente manera:

“Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.”

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas acoge la definición reseñada en la

1. De algunos artículos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad

1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.”

Decisión 351, al establecer que la fijación efímera es la que se realiza directamente por los organismos de radiodifusión con sus propios medios para sus propias emisiones, sin intervención de una empresa exterior y cuya finalidad es eminentemente técnica.

Por su parte, la OMPI⁹³ establece que la grabación efímera hace referencia a una fijación de corta duración, fugaz, pasajera, lo cual, en el entendido del apartado citado, alude a la libertad de llevar a cabo una fijación para una repetición de la emisión del propio órgano de radiodifusión, en un plazo relativamente breve.

d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica

Esta excepción nace de la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés público representado en el derecho de educación y acceso a la cultura, en contraposición a la protección de los derechos conexos y de autor; sin embargo, según lo enunciado por la OMPI y Tratados Internacionales como el Convenio de Berna, es necesario que dicha utilización se realice en la medida justificada por el fin perseguido.⁹⁴

Lo anterior quiere decir que la utilización que se realice debe estar destinada exclusivamente a la

⁹³ Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 82. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf (visitado el 31 de enero de 2018)

⁹⁴ Guía Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe, p. 50. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=130303 (visitado el 31 de enero de 2018)

enseñanza, descartando de esta manera cualquier actividad de entretenimiento que tenga lugar en instituciones educativas, respetando en todo momento el derecho de cita o de paternidad de las obras.

Al respecto:

“Mihály Ficsor²⁴ [señala] que la expresión ‘utilizar (...) a título de ilustración de la enseñanza’ se extiende tanto a partes de obras como a las obras enteras, siempre que no vaya más allá del concepto de ilustración para la enseñanza. A su vez, las obras completas se entiende que son obras de corta extensión (por ejemplo, obras gráficas o fotográficas individuales) pues el uso libre de obras más voluminosas puede no corresponder al concepto de simple ilustración.”

“²⁴ FICSOR, Mihály. ‘Limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital’. CERLALC, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Bogotá, 2007. Pág. 27.”⁹⁵

- 14.7. El Artículo 15 de la Convención de Roma señala en su párrafo segundo lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas...”

⁹⁵ Guía Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe, p. 50. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=130303 (visitado el 31 de enero de 2018).

El párrafo reseñado hace alusión a la posibilidad que tiene el Estado contratante de establecer en su legislación nacional limitaciones diferentes a las consagradas en el párrafo primero del Artículo 15 de la Convención de Roma, siempre y cuando las limitaciones sean de la misma naturaleza a las establecidas en la legislación nacional, respecto de la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas.

Licencias o autorizaciones obligatorias

- 14.8. Al igual que en el derecho de autor, la Convención de Roma contempla la figura de las licencias obligatorias en el segundo párrafo del Artículo 15, el cual señala que:

“...Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.”

- 14.9. Conforme al párrafo citado se faculta a los Estados la posibilidad de incluir un límite más a los derechos conexos, consistente en la implementación de un posible régimen de licencias obligatorias.
- 14.10. Una interpretación sistemática del Artículo 42 de la Decisión 351 con el Numeral 2 del Artículo 15 de la Convención de Roma permite inferir que una de las limitaciones a los derechos conexos son las licencias o autorizaciones obligatorias establecidas por los Estados, las cuales tienen que ser compatibles con las disposiciones del referido convenio internacional.
- 14.11. Como lo explica Sam Ricketson en un estudio preparado para la OMPI, la única restricción a la adopción de limitaciones y excepciones para los derechos protegidos en virtud de la Convención de Roma es que solo podrán imponerse licencias obligatorias en la medida en que sean

compatibles con las disposiciones de la misma convención⁹⁶.

- 14.12. En conclusión, cualquier autorización obligatoria o licencia obligatoria o legal establecida por un Estado, que limite un derecho conexo, debe respetar las disposiciones contenidas en los tratados internacionales que regulan las limitaciones a los derechos conexos.
- 14.13. Una vez aclarada la posibilidad que tienen los Estados de incluir un régimen de licencias obligatorias en su ordenamiento nacional, resulta pertinente explicar lo referido a la definición y alcance de las licencias obligatorias o legales⁹⁷ debido a la alusión que se hizo de

⁹⁶ Sam Ricketson, *Estudio sobre las Limitaciones y Excepciones Relativas al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos en el Entorno Digital*, Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Documento SCCR/9/7, Ginebra, 5 de abril de 2003, p. 48.

⁹⁷ Las limitaciones a los derechos conexos se encuentran reguladas en el Artículo 42 de la Decisión 351, norma que establece que en los casos permitidos por la Convención de Roma, las legislaciones internas de los países miembros podrán establecer límites a los derechos conexos reconocidos en el Capítulo X de la Decisión 351.

Con relación a lo anterior, el Numeral 2 del Artículo 15 de la Convención de Roma establece que los Estados podrán establecer en su legislación nacional y respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 42 de la Decisión 351 y en el Numeral 2 del Artículo 15 de la Convención de Roma, una de las limitaciones a los derechos conexos son las licencias o autorizaciones obligatorias establecidas por los Estados, las cuales tienen que ser compatibles con las disposiciones del referido convenio internacional.

dichas licencias en la Interpretación Prejudicial N° 225-IP-2015, tal como se aprecia a continuación:

“2.4. En cualquier caso, es importante precisar que el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, se entiende que los organismos de radiodifusión de señal abierta puedan impedir que un organismo de radiodifusión de señal cerrada retransmita sus emisiones(...), salvo en los casos de licencias obligatorias o legales que deben estar reguladas por la normativa nacional, tal y como lo prevé el Artículo 32 de la Decisión 351.”

(Énfasis agregado)

- 14.14. La primera parte del párrafo citado (sin el resaltado) se refiere al escenario de libertad contractual⁹⁸ (referido al derecho exclusivo a favor de los organismos de radiodifusión, consistente en autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento), según el cual las empresas de televisión de señal abierta se ponen de acuerdo con las empresas de televisión por suscripción si la totalidad o una parte de la señal de las primeras se incorpora a la parrilla de las segundas, ya sea a título gratuito u oneroso (el pago de una contraprestación).

La segunda parte del párrafo citado (con el resaltado) se

A lo anterior hay que agregar que en ningún caso las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los países miembros podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, tal como lo establece el Artículo 32 de la Decisión 351.

⁹⁸ Descrito en el literal b) del párrafo 13.10 de la sección precedente.

refiere al escenario de regulación⁹⁹, el cual puede expresarse a través de las licencias obligatorias o legales.

- 14.15. Las licencias obligatorias y legales son modalidades de “licencias no voluntarias”. Ricardo Antequera entiende como “licencias no voluntarias” (que pueden ser tanto obligatorias como legales) las que, por vía de excepción, establecen algunas legislaciones con relación a determinadas utilidades que en principio forman parte del derecho exclusivo del autor¹⁰⁰ de autorizar o prohibir, pero donde esa facultad es sustituida por el derecho solamente de exigir el pago de una remuneración equitativa¹⁰¹. En el mismo sentido, la OMPI señala que a través de las licencias no voluntarias se permite la utilización de una obra sin la autorización de un titular de derechos, pero requieren que se pague una compensación por la utilización¹⁰². En efecto, las licencias no voluntarias exigen compensación al titular de los derechos por la explotación no autorizada.¹⁰³

⁹⁹ Descrito en el literal c) del párrafo 13.10 de la sección precedente.

¹⁰⁰ El caso de los derechos conexos se refiere al derecho exclusivo en cabeza de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

¹⁰¹ Ricardo Antequera Parilli, *Los límites del Derecho Subjetivo y del Derecho de Autor*, en AA.VV (Carlos Rogel Vide, Director), *Los Límites del Derecho de Autor*, editorial Reus S.A., Madrid, 2006, pp. 12-13.

¹⁰² Nociones Básicas sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 10. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/activities/pdf/basic_notions.pdf (visitado el 16 de enero de 2018)

¹⁰³ Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, segunda edición, 2016, p. 15. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf (visitado el 16 de enero de 2018)

14.16. Según Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Enrique Antequera^{104, 105}, las licencias no voluntarias (tanto las legales como las obligatorias) deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Otorgan al licenciatarario un derecho no exclusivo, conforme a las condiciones permitidas y especificadas en la licencia.
- b) Son intransferibles.
- c) Deben respetar el derecho moral¹⁰⁶ (paternidad e integridad).
- d) Se debe asegurar al autor una **remuneración equitativa**, fijándose una tarifa, la misma que puede ser determinada por la entidad de sociedad de gestión colectiva o bien instituyendo a una instancia judicial o arbitral, en caso las partes no lleguen a un acuerdo.
- e) Sus efectos se limitan al país que las ha establecido.

14.17. En general no solo la OMPI sino diversa doctrina jurídica consultada coincide en que respecto de las licencias obligatorias y legales se debe asegurar una remuneración equitativa a favor del titular del derecho. Así, por ejemplo, Alfredo Vega Jaramillo sostiene que:

“Otra limitación al derecho de autor está constituida por las licencias legales y las licencias obligatorias. Estas son

¹⁰⁴ Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Enrique Antequera, *Las Licencias Obligatorias como Límites a los Derechos de Propiedad Intelectual*, en “Revista Jurídica de Propiedad Intelectual”, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, tomo 1, julio 2009, pp. 18-21. Descargado el 15 de agosto de 2019 de: http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/1-las_licencias_obligatorias.pdf

¹⁰⁵ Que citan a su vez a: Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, primera edición, UNESCO, CERLALC y ZAVALIA, Buenos Aires, 1993, pp. 240-241.

¹⁰⁶ Sobre el particular, resulta pertinente agregar que en el caso de los derechos conexos se identifican derechos morales en cabeza de artistas, intérpretes o ejecutantes (Artículo 35 de la Decisión 351).

autorizaciones de uso que limitan al titular el ejercicio pleno del derecho patrimonial de autor.

*En las licencias legales, se autoriza por la ley la utilización de una obra protegida por el derecho de autor, previo el cumplimiento de unas condiciones que establece la ley y **mediante el pago de una remuneración al titular.***

*En las licencias obligatorias, que son formas especiales de permiso que se conceden obligatoriamente, la autorización está sujeta a una previa solicitud y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La licencia obligatoria es intransferible y no exclusiva; para determinadas modalidades de explotación, y se concede previo el pago **de una remuneración equitativa al titular del derecho.**¹⁰⁷*

(Énfasis agregado)

- 14.18. En consecuencia, a modo de ejemplo, en el escenario de regulación, si mediante una licencia no voluntaria (obligatoria o legal) se ha establecido que la señal de la empresa de televisión abierta (organismo de radiodifusión) debe incorporarse a la parrilla de una empresa de televisión por suscripción (televisión por cable o de señal cerrada), la primera debe recibir de la segunda una remuneración equitativa la que, en principio, debe ser fruto de un acuerdo entre ambas.
- 14.19. Hay que señalar que el acto legislativo o administrativo que sustenta la licencia no voluntaria debe mencionar de modo expreso que se está ante la presencia de una licencia legal o de una licencia obligatoria, así como indicar el mecanismo a ser utilizado para la determinación de la remuneración equitativa que deberá pagar el explotador de la obra al titular de los derechos que, de preferencia, debería ser por acuerdo entre las partes.

¹⁰⁷ Alfredo Vega Jaramillo, *Manual de Derecho de Autor*, Dirección Nacional de Derecho de Autor - Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogotá, 2010, p. 48.

- 14.20. En conclusión, la retransmisión de las emisiones de un organismo de radiodifusión podría operar en virtud de: (i) una autorización; (ii) en el ejercicio de una limitación o excepción a un derecho conexo; (iii) por mandato de una licencia no voluntaria, caso en el cual se tendrá que verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial¹⁰⁸.

Apartado III

Sociedades de gestión colectiva

- 15. Las sociedades de gestión colectiva: límites a su actuación. La adquisición de frecuencias radiales y la adquisición de autorizaciones para la prestación de servicios de radiodifusión por parte de una sociedad de gestión colectiva¹⁰⁹**
- 15.1. Las sociedades de gestión colectiva son vigiladas por el Estado, con el objetivo de que sea más fácil y eficiente la protección de los derechos de autor o derechos conexos, mediante reglas precisas y claras para la administración de los derechos de sus afiliados, de conformidad con el estatuto de estas y con los contratos celebrados con sus afiliados, los cuales a su vez deberán ser conformes con el

¹⁰⁸ Especialmente lo referido a la mención expresa de que se está ante una licencia legal u obligatoria y la indicación de la forma de determinación de la remuneración equitativa a favor del titular de los derechos.

¹⁰⁹ Esta sección ha sido extraída de los párrafos 1.22, 1.25, 1.26 y 1.30 de las páginas 12, 13 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 525-IP-2015 de fecha 20 de abril de 2017 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 50, 51 y 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3123 del 27 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 1.22, 1.25 y 1.26 de las páginas 12 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 15.1 y 15.2 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 525-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3123.pdf>

ordenamiento jurídico andino y con los criterios interpretativos establecidos por el TJCA en lo concerniente al tema.¹¹⁰

- 15.2. La normativa comunitaria no determina explícitamente la naturaleza jurídica de estas sociedades, pero de la regulación contenida en el capítulo XI de la Decisión 351 se desprende que son instituciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la inspección y vigilancia del Estado. Adicionalmente, las sociedades de gestión colectiva tienen por objeto principal percibir y repartir el dinero proveniente de autorizaciones acordadas sobre el repertorio que ellas representan, negociar las autorizaciones por concepto de uso de obras que forman parte del repertorio representado por ellas y perseguir los usos no autorizados de estas obras.¹¹¹
- 15.3. En vista que la normativa andina no regula las limitaciones de las sociedades de gestión colectiva en lo referente a la adquisición de frecuencias radiales, será apropiado remitirse a lo previsto en la legislación nacional de cada país miembro, en virtud del principio del complemento indispensable antes referido.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Decisión 351, las sociedades de gestión colectiva estarán sometidas a la inspección y vigilancia del Estado, siendo la oficina nacional competente quien autoriza su funcionamiento; por lo que las actividades complementarias a la gestión de los derechos conexos al derecho de Autor, tiene sus límites en lo que expresamente se contemple en los Estatutos de las sociedades respectivas, y demás normativa propia de cada sociedad, donde se verificará incluso la potestad en las actuaciones de la Asamblea General.

¹¹⁰ Ver la Interpretación Prejudicial N° 281-IP-2015 de fecha 19 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2690 del 18 de marzo de 2016.

¹¹¹ *Ibidem*.

Tomando en cuenta ese marco normativo, se podrá verificar si existe o no la facultad de adquirir frecuencias radiales por parte de la sociedad de gestión colectiva. En caso afirmativo, se verificará que en esa adquisición se cumpla con lo previsto en la normativa pertinente. Finalmente, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que regulen la manera de administrar los recursos para la explotación de tales frecuencias radiales, las mismas que buscarán precautelar de modo equitativo a todos los miembros de la sociedad sin que se favorezca a unos en desmedro de otros.

- 15.4. En conclusión, las sociedades de gestión colectiva se encuentran sometidas a un especial control y supervisión por parte del Estado. El Artículo 43 de la Decisión 351 establece que dichas sociedades están sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

En atención a dicho especial control y supervisión estatal, las actividades que realicen dichas sociedades deben estar previamente autorizadas por la oficina nacional competente.

16. Legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva¹¹²

- 16.1. La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una persona (natural o jurídica) para actuar legalmente en cualquier procedimiento.

¹¹² Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 14 de la Interpretación Prejudicial N° 300-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 44 a 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3361 del 24 de agosto de 2018. Se ha editado los párrafos 4.6 y 4.7 de las páginas 15 y 16 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado y editado la cita textual contenida en el párrafo 4.6 de la página 15 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

16.2. Al respecto, el Artículo 49 de la Decisión 351, establece lo siguiente:

“Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.”

16.3. La norma antes citada, confiere a las sociedades de gestión colectiva esta legitimidad bajo dos supuestos¹¹³:

- a) Bajo los términos de sus propios estatutos.
- b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración y para que los puedan ejecutar en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

16.4. De lo anterior, se puede establecer que toda sociedad de gestión colectiva para poder actuar, deberá tener estatutos debidamente aprobados y celebrar contratos con las personas a las que representen en los cuales se les autorice para que puedan a su vez a su nombre iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea por vía administrativa o judicial¹¹⁴.

Finalmente, se ha editado las notas a pie de página 28 del párrafo 4.4, 29 del párrafo 4.5 y 30 del párrafo 4.6 de las páginas 15 y 16 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 300-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203361.pdf>

¹¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 519-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2017 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3154 del 11 de diciembre de 2017.

¹¹⁴ Ibídem.

- 16.5. Por otro lado, en relación a la legitimidad procesal de una sociedad de gestión colectiva, mediante Interpretación Prejudicial N° 165-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016¹¹⁵, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“...para que una sociedad de gestión colectiva ejerza a nombre y en representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero, la cual puede ser conferida por el propio titular a la sociedad (mandato voluntario), por mandato estatutario o por imperio de la ley, a través de una presunción legal.

(...)

...la citada norma andina [Artículo 49] establece una presunción relativa, iuris tantum, de representación o legitimación procesal, tanto en la fase administrativa como en la judicial, en favor de las sociedades de gestión colectiva legalmente establecidas en el territorio andino⁷. Esta presunción de representación o legitimación procesal vuelve más eficiente el sistema de gestión de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa y protección, que, de lo contrario, en muchos casos, no sería posible por cuenta del propio derecho-habiente.”

“7

De conformidad con la presente interpretación prejudicial, véase, por ejemplo, el artículo 20.4) de la Ley de Propiedad Intelectual de España, que establece la presunción de afiliación a una sociedad de gestión colectiva; el artículo 53 de la Ley sobre Derechos de autor de Francia, que establece una presunción de gestión de derechos en favor de las sociedades de gestión colectiva; el artículo 200 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, que establece una presunción de legitimación respecto de autores residentes en México; la primera parte del artículo 147 del Decreto Legislativo 822 del Perú, que establece una presunción relativa (iuris tantum) con respecto a la legitimación de las entidades de gestión colectiva, estando a cargo de la denunciada acreditar lo contrario, pues de no hacerlo, se tendrá por válida dicha presunción legal.”

(Subrayado agregado)

¹¹⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2682 del 14 de marzo de 2016.

- 16.6. Sobre la presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva, este Tribunal considera que lo que se busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos de propiedad intelectual, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tenga que demostrar la representación de todo su repertorio para que recién pueda protegerlo ante una autoridad y recaudar el derecho de sus asociados, ello implicaría que cada vez que esta exija a un tercero el pago por el uso no autorizado de los fonogramas que administra deba incurrir en cuantiosos gastos económicos, circunstancias que harían inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.

Más aún si consideramos que el repertorio de los productores fonográficos afiliados a una sociedad de gestión colectiva nacional o extranjera puede variar constantemente y que las incorporaciones de nuevos asociados a este tipo de entidades pueden efectuarse en cualquier momento, lo cual haría imposible que las sociedades de gestión colectiva puedan demostrar a tiempo real todo el repertorio que se encuentran bajo su administración al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación patrimonial correspondiente. Por dichas razones, se justifica que una sociedad de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o cada requerimiento de pago efectuado a un tercero.

- 16.7. No obstante a lo anterior, esta presunción admite prueba en contrario, es decir, en el caso en concreto, la persona a quien

se le acuse de estar utilizando fonogramas musicales, sin contar con la autorización respectiva, deberá demostrar que el productor del fonograma no es afiliado de la sociedad de gestión colectiva o que no se encuentra incorporado a la sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca.

17. La responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351¹¹⁶

17.1. El Artículo 54 de la Decisión 351 dispone que ninguna autoridad pública, ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento, dicha autoridad pública, o la persona natural o jurídica de que se trate, será solidariamente responsable.

17.2. Tratándose del incumplimiento efectuado por una autoridad pública, en una anterior interpretación prejudicial el Tribunal señaló lo siguiente:

“Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que ‘apoyo’ es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y

¹¹⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 2 y 3 de la Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 3 y 4 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3549 del 4 de marzo de 2019. Se ha editado las notas a pie de página 2 del párrafo 1.3 y 3 de párrafo 1.5 de la página 3 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf>

colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión.

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el Artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”¹¹⁷.

- 17.3. La responsabilidad solidaria que nace del incumplimiento previsto en el Artículo 54 de la Decisión 351 se aplica a las respectivas responsabilidades que emergen del referido incumplimiento, las que pueden tener tanto naturaleza civil como administrativa.
- 17.4. En efecto, la responsabilidad solidaria a que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351 implica el deber de satisfacer las remuneraciones debidas por el uso, el resarcimiento de los daños y perjuicios causado con la explotación ilícita y, de ser el caso, el pago de las multas emergentes de la responsabilidad administrativa aplicable¹¹⁸.

18. Otros temas de sociedades de gestión colectiva

Para un mayor estudio de las sociedades de gestión colectiva, se sugieren las siguientes temáticas:

¹¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 24-IP-98 del 25 de setiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 394 del 15 de diciembre de 1998.

¹¹⁸ “La responsabilidad solidaria implica el deber de satisfacer las remuneraciones debidas por el uso, así como de resarcir los daños y perjuicios causados con la explotación ilícita, sin perjuicio de la administrativa o penal que pueda corresponderle de acuerdo a la propia ley autoral u otras leyes.” (Ricardo Antequera Parilli y Marysol Ferreyros Castañeda, *El Nuevo Derecho de Autor en el Perú*, Perú Reporting, 1996, Lima, p. 149).

- (i) Naturaleza, objeto y funciones de las sociedades de gestión colectiva. Ver Interpretación Prejudicial N° 525-IP-2015 de fecha 20 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3123 del 27 de octubre de 2017.
Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3123.pdf>

- (ii) Facultades, obligaciones y requisitos de cumplimiento para la autorización de funcionamiento de sociedades de gestión colectiva. Las diferencias entre el reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento. Participación en recaudaciones. Ver Interpretación Prejudicial N° 387-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3050 del 26 de junio de 2017.
Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3050.pdf>

- (iii) La afiliación a una sociedad de gestión colectiva. Principio de exclusividad de la actividad de una sociedad de gestión colectiva. Ver Interpretación Prejudicial N° 300-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3361 del 24 de agosto de 2018.
Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203361.pdf>

SUBCAPÍTULO II PROPIEDAD INDUSTRIAL

Apartado I Patentes de invención

1. **Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente¹¹⁹**
- 1.1. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486¹²⁰, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones¹²¹ (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

¹¹⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 6 a 9 de la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018 de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que constan en las páginas 7 a 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3286 del 21 de mayo de 2018. Se ha editado los párrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.12 y 1.13 de las páginas 6, 7 y 9 de la referida Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 14 del párrafo 1.4; 15 del párrafo 1.5; 16 del párrafo 1.6; y, 17 y 18 del párrafo 1.9 de las páginas 7 y 8 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha agregado la nota a pie de página contenida en el párrafo 1.13 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3286.pdf>

¹²⁰ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

¹²¹ Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

- 1.2. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486¹²² dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
- 1.3. El Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

*“...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”*¹²³

¹²²

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

¹²³

Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*, Secretaría General de la Comunidad Andina - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - Oficina Europea de Patentes, Quito, 2004, p. 54.

Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (descargado el 19 de febrero de 2018)

- 1.4. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial¹²⁴.
- 1.5. En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—. En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen¹²⁵.
- 1.6. Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”:
 - (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;
 - (ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

¹²⁴ Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial N° 580-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2864 del 10 de noviembre de 2016.

¹²⁵ Al respecto, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina señala que:

“Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de dicho contenido.”

Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*, Op. Cit., p. 54.

- (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
- 1.7. La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente).
- 1.8. Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia¹²⁶.

La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó “*en contravención de la norma que rige la materia*”¹²⁷.

- 1.9. *A contrario sensu*, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.

¹²⁶ Una lectura integral del Artículo 17 de la Decisión 486 permite afirmar que no cabe interpretar que la publicación por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los Literales a) o c) del referido Artículo, pues resulta claro que al incorporar el Literal b), la intención del legislador ha sido dejar en claro que solo será considerada como divulgación inocua la publicación efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.

¹²⁷ Así por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la norma correspondiente, dicha publicación estaría enmarcada dentro del segundo supuesto de excepción del Artículo 17 de la Decisión 486, pues se habría realizado por la referida oficina en contravención de la norma (antes de que se cumpla el plazo para su publicación).

- 1.10. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras¹²⁸.

¹²⁸ Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma línea del Artículo 17 de la Decisión 486, tal y como se puede apreciar a continuación:

Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).-

“**Artículo 18.-** (...)”

La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala (2000).-

“**94.** (...)”

Para determinar el estado de la técnica (...) Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente; si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).-

“**Artículo 9.-** (...)”

La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.”

- 1.11. El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales¹²⁹, incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia¹³⁰.
- 1.12. De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria¹³¹.
- 1.13. En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales” —incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta

¹²⁹ Como aquellas realizadas en un evento (científico, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención.

¹³⁰ Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable.

¹³¹ La protección que logra el inventor por la vía del reconocimiento del derecho de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blinda a la solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas.

haya sido realizada en “contravención de la norma que rige la materia”—.¹³²

¹³² Mediante Interpretación Prejudicial N° 203-IP-2019 de fecha 26 de julio de 2019, al dar respuesta a la pregunta del consultante, el TJCA ha profundizado sobre el particular en los siguientes términos:

“Como se mencionó en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018, la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de ‘divulgaciones accidentales’, incluyendo la publicación de solicitudes de patentes pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales.

Es así que debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son ‘divulgaciones accidentales’. El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente (supuesto del Literal c).

En la nota a pie 21 de la página 9 de la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018 [ver la segunda nota a pie de página del párrafo 1.11 de esta sección] se señala con meridiana claridad que las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable. Si no hay contravención alguna, no hay ‘divulgación accidental’; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.

Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una ‘divulgación accidental’ y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.

Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión

2. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo “*hindsight*” o “*ex post facto*”¹³³

- 2.1. El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo.
- 2.2. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando

486, como tampoco del supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:

- a) *Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante o la oficina nacional competente.*
- b) *Que haya una contravención a la norma que rige la materia.*

Por tanto, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.”

¹³³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 589-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3054 del 26 de junio de 2017. Se ha editado los párrafos 3.2, 3.3 y 3.6 de las páginas 10 y 11 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 13 del párrafo 3.5 de la página 11 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 589-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3054.pdf>

que no exista “obviedad”, y esto solo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

- 2.3. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.
- 2.4. En tal sentido, el análisis de tipo *hindsight* o *ex post facto* es uno de los inconvenientes que existen durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo¹³⁴, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sean determinados al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.
- 2.5. En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis

¹³⁴ Zacary Quinlan, *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO*, en “Fordham International Law Journal”, Volume 37, Issue 6, Article 3, New York, 2014, pp. 1794-1795. Disponible en: <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj>. (descargado el 18 de agosto de 2016)

retrotraído del nivel inventivo, que no resulte *a posteriori*; esto es, *hindsight* o *ex post facto*.

3. El cómputo de la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486¹³⁵

3.1. El Artículo 4 de la Decisión 486 plasma la siguiente regla general para el cómputo de los plazos: “...se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión”.

3.2. Por su parte, el Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte **dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual**, sin que pierda su prioridad.
(...)”*

(Énfasis agregado)

3.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa si como consecuencia del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los

¹³⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 146-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 54, 55 y 56 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3310 del 8 de junio de 2018. Se ha editado los párrafos 1.6 y 1.7 de la página 4 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 3 del párrafo 1.6 y 4 del párrafo 1.7 de la página 4 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 146-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203310.pdf>

Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, la oficina nacional notificará al solicitante a fin de que los complete dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación—dicho plazo inicial se computa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Decisión 486—.

- 3.4. A continuación, el Artículo 39 de la Decisión 486 señala que a solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual; esto es, dos meses más.
- 3.5. Ahora bien, ¿a partir de qué momento se debe computar el plazo de la prórroga que establece el Artículo 39 de la Decisión 486? Para responder la interrogante corresponde citar el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, el cual señala los siguientes criterios¹³⁶:

“2.2 Examen de forma de la solicitud

(...)

Si falta algún requisito, se notifica al solicitante. El solicitante tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación para complementar su solicitud, este plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período, si el solicitante lo requiere (Art. 39 D 486).

*La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, **contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original**, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente (...)*

¹³⁶ Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*, Op. Cit., pp. 20-21.

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde su fecha de presentación.”

(Resaltado agregado)

- 3.6. La prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 **es una continuación o extensión —sin interrupción alguna— del plazo original**¹³⁷, por lo que se debe computar desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término inicial, en aplicación concordante de dicho artículo y el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina —y en los términos del Artículo 5 de la Decisión 486¹³⁸—, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:

[Gráfico en la siguiente página]

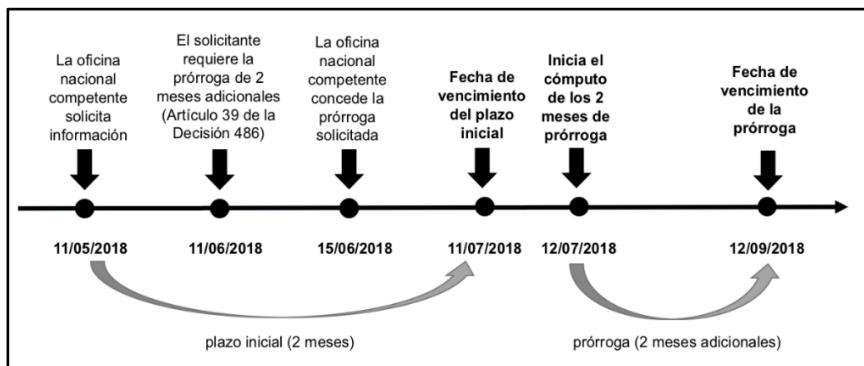
¹³⁷ Ver la Interpretación Prejudicial 26-IP-2016 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3190 del 20 de febrero de 2018.

¹³⁸ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. **Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha.** Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”*

(Énfasis agregado).

Gráfico N° 1



Fuente: Artículos 5 y 39 de la Decisión 486 y el Manual.

- 3.7. Como se puede advertir, la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 se computa desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término original, y **no** desde la fecha de notificación del acto por el cual se concede la prórroga.
- 3.8. Por tanto, para una comprensión cabal de los Artículos 5 y 39 de la Decisión 486, la autoridad de propiedad industrial debe tener presente lo siguiente:
- La prórroga de dos meses no se computa desde la fecha de notificación del acto administrativo que concede la prórroga, sino teniendo en consideración el vencimiento del plazo inicial de dos meses, tal como se precisa en el siguiente literal.
 - El inicio del cómputo de la prórroga de dos meses se inicia desde el día hábil siguiente del vencimiento del plazo inicial de dos meses. Así, por ejemplo, si el plazo inicial venció un martes, el inicio del cómputo de la prórroga será desde el miércoles siguiente si es que este día es hábil. En cambio, si el plazo inicial venció un viernes, el inicio del cómputo de la prórroga será a partir del lunes siguiente.

- c) Tanto el plazo inicial de dos meses, como la prórroga de dos meses, se computan de fecha a fecha. Así, por ejemplo, del 12 de febrero al 12 de abril. De modo que si el plazo inicial (de dos meses) venció el viernes 9 de febrero (de 2018), el plazo de la prórroga es del lunes 12 de febrero al jueves 12 de abril.

4. Notificación de informes técnicos¹³⁹

- 4.1. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación.
- 4.2. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46¹⁴⁰. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que

¹³⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 222-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 17, 18 y 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018. Se ha mejorado y editado el párrafo 1.3 de la página 3 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado los párrafos 1.2, 1.4 y 1.8 de las páginas 3 y 4 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha editado la nota a pie de página 3 del párrafo 1.3 de la página 3 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 222-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203393.pdf>

De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 269-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de abril de 2017; y, la Interpretación Prejudicial N° 325-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018.

¹⁴⁰ El Artículo 46 de la Decisión 486, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del Artículo 46 se debe dar traslado al solicitante.

el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “*Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad...*” (segunda parte del Artículo 45).

- 4.3. El supuesto del Artículo 46 no contempla la obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
- 4.4. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. *A contrario sensu*, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción.
- 4.5. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el

derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

- 4.6. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes.
- 4.7. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
- 4.8. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.
- 4.9. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

5. Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente¹⁴¹

- 5.1. La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria,

¹⁴¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3 y 4 de la Interpretación

establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Al respecto, el Artículo 80 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

“Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”

- 5.2. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Prejudicial N° 598-IP-2016 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 12 y 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3427 del 8 de noviembre de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 598-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203427.pdf>

- 5.3. El certificado vigente de una patente de invención concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.
 - 5.4. Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invención, debido a la caducidad de la patente, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
 - 5.5. En conclusión, la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de patente y la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.
- 6. Otros temas de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales¹⁴²**
- 6.1. Para un mayor estudio de las **patentes de invención**, se sugieren las siguientes temáticas:

¹⁴² A continuación se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos por el TJCA con anterioridad al año 2016:

- (i) Exclusión del concepto “invención” de las materias que ya existen en la naturaleza. Prohibición de patentar especies y razas animales. Prohibición de patentar invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo. Estos temas se encuentran en la Interpretación Prejudicial N° 21-IP-2000 de fecha 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631 del 10 de enero de 2001. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE631.PDF>
- (ii) Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos. Aplicación del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención por parte de los países miembros de la Comunidad Andina. La no patentabilidad de software y soportes lógicos como tales. Estos temas se encuentran en la Interpretación

- (i) Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Ver Interpretación Prejudicial N° 589-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3054 del 26 de junio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3054.pdf>
- (ii) La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad. La novedad respecto de otra solicitud nacional anterior en trámite. Ver Interpretación Prejudicial N° 237-IP-2017 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3646 del 22 de mayo de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203646.pdf>
- (iii) El nivel inventivo y el estado de la técnica. Ver Interpretación Prejudicial N° 544-IP-2016 de fecha 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3035 del 31 de mayo de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3035.pdf>
- (iv) Restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional. Ver Interpretación Prejudicial N° 421-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3517 del 5 de febrero de 2019.

Prejudicial N° 09-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de setiembre de 2014. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE%202391.pdf>

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203517.pdf>

- (v) El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad. Ver Interpretación Prejudicial N° 190-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3668 del 17 de junio de 2019. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203668.pdf>
- (vi) Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. El requisito de descripción de las patentes. Ver Interpretación Prejudicial N° 325-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203371.pdf>
- (vii) Patentabilidad de polimorfos. Ver Interpretación Prejudicial N° 604-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3375 del 17 de setiembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203375.pdf>
- (viii) La no patentabilidad de los segundos usos. Ver Interpretación Prejudicial N° 325-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203371.pdf>

- (ix) La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad. Modificación de solicitud de patente. Unidad de invención en las patentes. Ver Interpretación Prejudicial N° 532-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3051.pdf>
 - (x) Abandono de la solicitud de patente. Ver Interpretación Prejudicial N° 26-IP-2016 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3190 del 20 de febrero de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3190.pdf>
 - (xi) Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Ver Interpretación Prejudicial N° 604-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3375 del 17 de setiembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203375.pdf>
- 6.2. Por su parte, para un estudio de los criterios jurisprudenciales del TJCA respecto de los **modelos de utilidad**, se sugiere la siguiente temática:
- (i) Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad. Ver Interpretación Prejudicial N° 555-IP-2016 de fecha 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3028 del 24 de mayo de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3028.pdf>

6.3. Finalmente, para un estudio de los criterios jurisprudenciales del TJCA respecto de los **diseños industriales**, se sugieren las siguientes temáticas:

- (i) Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. Ver Interpretación Prejudicial N° 325-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3371 del 14 de setiembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203371.pdf>

- (ii) Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial. Notificación de informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. Ver Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3010 del 28 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3010.pdf>

Apartado II

Marcas

7. Familia de marcas¹⁴³

7.1. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo

¹⁴³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 16 y 17 de la Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 27 y 28 de la Gaceta Oficial

distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.^{144, 145}

- 7.2. En el derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el

del Acuerdo de Cartagena N° 3184 del 9 de febrero de 2018. Se ha editado el párrafo 5.3 de la página 16 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 27 del párrafo 5.3 de la página 16 de la referida Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en el párrafo 7.1 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3184.pdf>

¹⁴⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 459-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

¹⁴⁵ Resulta pertinente diferenciar a la **familia de marcas** de las **marcas derivadas**.

La **familia de marcas** admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las **marcas derivadas** solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.¹⁴⁶

7.3. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.¹⁴⁷

7.4. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

¹⁴⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23 de marzo de 2016.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

8. **Signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial**¹⁴⁸

8.1. Del análisis del articulado de la Decisión 486 se advierte que, quienes elaboraron dicha norma, tomaron como parámetro de análisis al idioma castellano, conforme consta en los siguientes artículos:

“Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.”

“Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.”

(Negrilla agregada)

8.2. Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos deben estar en idioma castellano, el análisis a realizar por la autoridad nacional competente también va a ser en idioma castellano, idioma en el cual, no está demás mencionarlo, está escrita la Decisión 486, y es el idioma utilizado en los actos administrativos de las autoridades competentes en materia de protección de la propiedad intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina.

¹⁴⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9 a 12 de la Interpretación Prejudicial N° 533-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 10 a 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2844 del 4 de noviembre de 2016. Se ha editado los párrafos 2.1 y 2.9 de las páginas 9 y 12 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 10 y 14 del párrafo 2.5 de la página 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 533-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2844.pdf>

- 8.3. En ese sentido, resulta entendible la preocupación de cómo abordar el análisis en el caso del quechua, que es una lengua hablada en los países miembros de la Comunidad Andina.
- 8.4. Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal —derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional— como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario.
- 8.5. En cuanto al aspecto formal, en el Estado Plurinacional de Bolivia¹⁴⁹, la República de Ecuador¹⁵⁰ y la República del

¹⁴⁹

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.-

“Artículo 5.

I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco...”

(subrayado agregado)

¹⁵⁰

Constitución de la República del Ecuador de 2008.-

“Artículo 2.- *La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.”*

(subrayado agregado)

Perú¹⁵¹, el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la República de Colombia¹⁵², también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios. Así, aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo¹⁵³.

- 8.6. Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.
- 8.7. En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura, pronunciación y demás reglas lingüísticas no son uniformes, sino que varían dependiendo del ámbito geográfico de que se trate.

¹⁵¹ **Constitución Política del Perú de 1993.-**

“Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.”*

(subrayado agregado)

¹⁵² **Constitución Política de Colombia 1991.-**

“Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”

¹⁵³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 64-IP-2014 de fecha 25 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2392 del 15 de setiembre de 2014, p.13.

- 8.8. Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos **no** conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

- 8.9. Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas establecidas por el Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común.

9. Signos conformados por palabras en idioma extranjero¹⁵⁴

- 9.1. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son

¹⁵⁴ Los párrafos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.5 de esta sección han sido extraídos de la página 12 de la Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 13

considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.¹⁵⁵

- 9.2. 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 usuario y, 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 registrables.¹⁵⁶
- 9.3. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma que sirva de

de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2869 del 10 de noviembre de 2016.

Se ha mejorado el párrafo 3.4 de la página 12 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 12 del párrafo 3.2, 13 del párrafo 3.3 y 14 del párrafo 3.4 de la página 12 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2869.pdf>

Por su parte, el párrafo 9.4 de esta sección ha sido extraído de la página 11 de la Interpretación Prejudicial N° 531-IP-2016 de fecha 14 de junio de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3349 del 23 de julio de 2018.

Se ha editado el párrafo 4.5 de la página 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 531-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203349.pdf>

¹⁵⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 57-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio 2015, p.12.

¹⁵⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 146-IP-2013 de fecha 25 de setiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2258 del 27 de noviembre de 2013, p.12.

raíz equivalente en la lengua española, su grado de *genericidad o descriptividad* deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los Países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.¹⁵⁷

- 9.4. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma.
- 9.5. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

¹⁵⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2001 de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 del 6 de febrero de 2002, citada en la Interpretación Prejudicial N° 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2613 del 23 de octubre de 2015.

10. Registro de un color delimitado por la forma^{158, 159}

- 10.1. La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se

¹⁵⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7 y 8 de la Interpretación Prejudicial N° 232-IP-2016 del 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 8 y 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3314 del 14 de junio de 2018.

Se ha editado los párrafos 4.2, 4.3 y 4.4 de las páginas 7 y 8 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 15 del párrafo 4.5 de la página 8 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 232-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203314.pdf>

¹⁵⁹ Respecto de esta materia resulta pertinente mencionar el Proceso de Acción de Incumplimiento 01-AI-2017, en el que se dictó la Sentencia de fecha 16 de mayo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3654 del 4 de junio de 2019, y el Auto de fecha 9 de julio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3693 del 15 de julio de 2019. En la referida sentencia, el TJCA, por mayoría, mencionó lo siguiente:

“140. Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiera lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color.”

El Magistrado Hugo R. Gómez Apac disintió de la posición de la mayoría. Su voto disidente se encuentra adjunto al Memorando N° 033-MP-TJCA-2019 de fecha 16 de mayo de 2019, el cual puede ser solicitado al TJCA siguiendo las pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.

desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

- 10.2. *A contrario sensu*, el Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

“...la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.” (Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de 2010).

- 10.3. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

10.4. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.¹⁶⁰

11. **Riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena**¹⁶¹

11.1. El titular “A” de un registro marcario puede oponerse a la solicitud de registro presentado por un tercero “B” con relación a otro signo distintivo alegando que este es idéntico o semejante (similar) al primero de modo que, en su opinión, podría haber riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ambos.

11.2. Si en el caso anterior, la autoridad de propiedad industrial considerara que los signos en conflicto son diferentes (es decir, que no son idénticos ni semejantes), de modo que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, otorgando el registro solicitado al tercero “B”, y dicho pronunciamiento fuera firme, luego no es posible que el

¹⁶⁰ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 173.

¹⁶¹ Esta sección ha sido extraída de la página 14 de la Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388.pdf>

mencionado titular “A” alegue la nulidad del registro concedido argumentando el aprovechamiento indebido de su reputación.

- 11.3. La razón de ello es que si existe un pronunciamiento firme afirmando que dos signos distintivos son diferentes (esto es, que no hay confundibilidad), no es posible que el uso de uno afecte la reputación del otro, pues el aprovechamiento indebido de la reputación ajena parte de la premisa que los signos en conflicto son idénticos o semejantes.

12. Irregistrabilidad por la afectación a la identidad o el prestigio de las personas jurídicas¹⁶²

- 12.1. El Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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

(...)

- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el*

¹⁶² Esta sección ha sido extraída de las páginas 16, 17 y 18 de la Interpretación Prejudicial N° 290-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2017 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 32, 33 y 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3141 del 21 de noviembre de 2017. Se ha editado los párrafos 6.1, 6.5 y 6.9 de las páginas 16, 17 y 18 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 17 del párrafo 6.5 y 18 del párrafo 6.7 de las páginas 17 y 18 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 290-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3141.pdf>

consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.”

12.2. De lo anterior se desprenden dos supuestos:

- a) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica distinta del solicitante, en la medida que la identidad o prestigio de dicha persona sea afectado, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.
- b) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, en la medida en que haya afectación de la identidad o prestigio de la persona, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.

12.3. En ese sentido, se advierte que un signo no podrá acceder al registro cuando (i) consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o sea identificado por el sector pertinente como una persona jurídica distinta del solicitante, (ii) afecte la identidad o prestigio de la persona jurídica y (iii) no cuente con la autorización correspondiente.

12.4. Según la OMPI, ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:

“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es ‘distintivo’. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más

común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.”¹⁶³

En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, estos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente.

- 12.5. Al respecto, en el caso específico de personas jurídicas se deberá entender como el nombre a la denominación o razón social que da cuenta de la naturaleza y existencia, en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles.

Es entonces posible que un comerciante utilice en el mercado su denominación o razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, el uso se debe limitar a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica.

- 12.6. Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién

¹⁶³ Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html (visitada el 12 de julio de 2017)

tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.¹⁶⁴

- 12.7. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre protegido.
- 12.8. Por otro lado, el hecho de que el signo solicitado constituya el nombre de una persona jurídica no basta para que incurra en esta causal de irregistrabilidad; además se deberá acreditar que puede existir una afectación a la identidad o prestigio.
- 12.9. La afectación a la identidad o prestigio de la persona jurídica debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación que lesione el honor, la intimidad o la imagen. Lo anterior comprende el prestigio, entendido como la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”¹⁶⁵, constituyendo un criterio objetivo.
- 12.10. En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva (“pública estima”) de esta por parte del público consumidor

¹⁶⁴ Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, caso Picasso c. Picaro, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO – Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO.

Descargada de:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6b7fe3bd4090041398b2ac119f09ddbaf.e34KaxiLe3qMb40Rch0SaxyMc310?docid=57309&pageIndex=0&doclang=ES&dir=&occ=first&part=1&cid=73267> (el 15 de agosto de 2019)

¹⁶⁵ Cfr. Real Academia Española. “Diccionario de la lengua española”. Edición de Tricentenario. “Prestigio”: Del lat. *Praestigium*. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito.

pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, el “prestigio” supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica.

13. Irregistrabilidad de signos distintivos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo distintivo y el título de la obra protegida por el derecho de autor¹⁶⁶

13.1. El Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 establece que:

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

¹⁶⁶ Los párrafos 13.1 a 13.13 de esta sección han sido extraídos de las páginas 11, 12 y 13 de la Interpretación Prejudicial N° 177-IP-2016 de fecha 20 de octubre de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 46, 47 y 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2942 del 7 de marzo de 2017. Se ha editado los párrafos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 de las páginas 11, 12 y 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 11 del párrafo 2.3, 14 del párrafo 2.6, 15 del párrafo 2.7 y 21 del párrafo 2.13 de las páginas 11 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 177-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2942.pdf>

Por su parte, los párrafos 13.14, 13.15 y 13.16 de esta sección han sido extraídos de la página 11 de la Interpretación Prejudicial N° 510-IP-2015 de fecha 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 64 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3123 del 27 de octubre de 2017. Se ha editado el párrafo 2.12 de la página 11 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 22 del párrafo 2.13 y 23 del párrafo 2.14 de la página 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 510-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3123.pdf>

(...)
f) *consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*
(...)”

- 13.2. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.
- 13.3. El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.¹⁶⁷
- 13.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino, en donde este derecho se regula en la Decisión 351.¹⁶⁸
- 13.5. La norma sobre derecho de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.¹⁶⁹

¹⁶⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 247-IP-2014 de fecha 19 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 19-21.

¹⁶⁸ *Ibidem.*

¹⁶⁹ *Ibidem.*

- 13.6. El registro del derecho de autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.¹⁷⁰
- 13.7. Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.¹⁷¹
- 13.8. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa¹⁷², o que constituya una marca, siempre y cuando cada uno de ellos cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto, respectivamente.
- 13.9. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el caso de la normativa andina—, de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.¹⁷³

¹⁷⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013, pp. 20-21.

¹⁷¹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 247-IP-2014 de fecha 19 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 19-21.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ *Ibidem*.

- 13.10. En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena sin el consentimiento del autor, o si alguien pretende registrar —aunque sea optativo para el creador al amparo del derecho de autor— una obra de arte aplicado ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.¹⁷⁴
- 13.11. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.¹⁷⁵
- 13.12. Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección.¹⁷⁶
- 13.13. Adicionalmente, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal impedimento de registro protegido por el derecho de autor estará sometido a que el derecho de autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el derecho de marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de

¹⁷⁴ Ibídem.

¹⁷⁵ Ibídem.

¹⁷⁶ Ibídem.

tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.¹⁷⁷

Comparación entre el signo distintivo y el título de la obra protegida por el derecho de autor

- 13.14. Si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede

¹⁷⁷ De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 41-IP-98 de fecha 5 de marzo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 450 del 21 de junio de 1999, p. 11; 47-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2577 del 3 de setiembre de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 de fecha 19 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 19-21. Es pertinente agregar que en la Interpretación Prejudicial N° 32-IP-97 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999, el Tribunal señaló lo siguiente:

“Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más —extremando el rigor en el análisis—, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: ‘la de la supranotoriedad como marca del título de una obra’.”

ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza a continuación.

- 13.15. En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.¹⁷⁸
- 13.16. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Interpretación Prejudicial N° 32-IP-97 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999.

¹⁷⁹ Sobre el punto Ricardo Antequera Parilli comentó:

“El título de una obra consisten en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

(...)

Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de

cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

Así, la diferencia entre los títulos originales, como la «Doña Bárbara» de Gallegos, las «Lanzas Coloradas» de Uslar Pietri o «El General en su laberinto» de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como «Amor», «Tú» o «La Noche».

(...)

La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Perú, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: «diccionario», «enciclopedia», «recopilaciones», etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

(...)

Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.”

Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*, 2da. edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas, Dirección Nacional de Derecho de Autor - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, pp. 147 y 148.

14. **Modificación de la solicitud del registro de marca**¹⁸⁰

14.1. El Artículo 143 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

*En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
(...)”*

14.2. Como se puede apreciar, el referido Artículo 143 desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca. Sobre el particular, el Tribunal ha señalado lo siguiente¹⁸¹:

¹⁸⁰ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7, 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial N° 30-IP-2018 del 26 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 35, 36 y 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3628 del 15 de mayo de 2019. Se ha editado los párrafos 2.3 y 2.4 de las páginas 7 y 8 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 6 del párrafo 2.3, 7 del párrafo 2.4 y 8 del párrafo 2.5 de las páginas 7 y 8 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 30-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203628.pdf>

¹⁸¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 18-IP-2013 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2216 del 11 de julio de 2013.

- (i) Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma.
- (ii) La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición.

14.3. Asimismo, el Tribunal se ha pronunciado respecto de los aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del Artículo 143¹⁸²:

“Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, o en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.”

(Subrayado agregado).

¹⁸² Ver Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2003 de fecha 29 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015 del 27 de noviembre de 2003.

- 14.4. Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyen su objeto¹⁸³. Es decir, que no resultaría plausible que el petionario modifique el ámbito de protección del signo ampliando los productos o servicios que este va a distinguir.
- 14.5. Si bien en ningún caso se podría ampliar la cobertura de los productos o servicios indicados en la solicitud de registro, es posible realizar una modificación en el sentido de **disminuir** los productos o servicios considerados inicialmente en la referida solicitud¹⁸⁴.
- 14.6. La modificación de la solicitud de registro con el objeto de disminuir los productos o servicios considerados inicialmente en la referida solicitud puede tener por objeto evitar el riesgo de confusión en atención al criterio de la conexión entre productos o servicios de una clase con productos o servicios de otra clase.
- 14.7. En caso sea el administrado el que, vía modificación, solicite la eliminación de determinados productos o servicios de los inicialmente requeridos, la oficina nacional competente procederá a efectuar dicha eliminación de la solicitud sin mayor trámite; esto es, sin necesidad de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 143 de la Decisión 486.

¹⁸³ Ibídem.

¹⁸⁴ “... Sin embargo, en ningún caso la modificación de la solicitud puede comprender aspectos sustantivos del signo como tampoco a la ampliación de la cobertura de los productos o servicios comprendidos inicialmente en la solicitud, de lo que se colige que, a contrario sensu, es factible realizar modificaciones circunscritas a aspectos secundarios del signo y en todo caso a la restricción de los productos o servicios considerados inicialmente en la solicitud de registro”. Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 305.

15. La convalidación de la notificación de la resolución que otorga el registro de la marca¹⁸⁵

15.1. El segundo párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“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 agota el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.”

15.2. Sobre el particular, corresponde señalar que para hablar de convalidación de la notificación a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 165 es necesario que se presenten dos requisitos:

- a) Ausencia de notificación. Solo cabría hablar de convalidación si es que en el procedimiento interno no hubo notificación.
- b) Que las circunstancias demuestran de modo fehaciente que el destinatario de la notificación ausente ha tomado conocimiento del acto administrativo que otorga el registro marcario, en fecha cierta.

15.3. Si el acto administrativo que otorga el registro marcario ha sido notificado, carece de objeto hablar de convalidación de una presunta notificación.

¹⁸⁵ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta 2.2 formulada por el consultante en las páginas 5 y 6 de la Interpretación Prejudicial N° 321-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que a su vez constan en las páginas 6 y 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3311 del 8 de junio de 2018. Se ha agregado el párrafo 15.1 de la presente sección.

La Interpretación Prejudicial N° 321-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203311.pdf>

16. La oposición andina. El interés real en el mercado¹⁸⁶

- 16.1. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
- 16.2. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”.
- 16.3. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
- 16.4. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la

¹⁸⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 14 a 18 de la Interpretación Prejudicial N° 664-IP-2015 del 13 de octubre de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 55 a 59 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2866 del 10 de noviembre de 2016. Se ha editado el párrafo 4.18 de la página 17 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 14 del párrafo 4.6, 15 del párrafo 4.7, 16 del párrafo 4.11 y 17 del párrafo 4.13 de las páginas 15, 16 y 17 de la referida Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página de los párrafos 16.4, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.12 (primera) y 16.13 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 664-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2866.pdf>

Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.¹⁸⁷

- 16.5. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca¹⁸⁸, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
- 16.6. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:¹⁸⁹
- a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
 - b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

¹⁸⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

¹⁸⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2460 del 4 de marzo de 2015, p. 6.

¹⁸⁹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 02-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2576 del 3 de setiembre de 2015, p. 7.

- 16.7. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.¹⁹⁰
- 16.8. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.¹⁹¹
- 16.9. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:¹⁹²
- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
 - b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

¹⁹⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² *Ibidem*.

16.10. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:¹⁹³

- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).
- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición.

16.11. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “*quien primero solicitó el registro de esa marca*”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.¹⁹⁴

¹⁹³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 152-IP-2012 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2189 del 7 de mayo de 2013, p. 13.

¹⁹⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

16.12. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:¹⁹⁵

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.
- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo¹⁹⁶.

16.13. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Ibídem.

¹⁹⁶ De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y, 202-IP-2014 de fecha 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2477 del 10 de abril de 2015.

¹⁹⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

- 16.14. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés.*
- 16.15. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- 16.16. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.
- 16.17. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- 16.18. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

17. La oposición temeraria¹⁹⁸

- 17.1. El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.
- 17.2. Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.¹⁹⁹
- 17.3. A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.²⁰⁰

¹⁹⁸ Esta sección ha sido extraída de la página 3 de la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3554 del 4 de marzo de 2019.

La Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203554.pdf>

¹⁹⁹ “...Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...”. Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325.

²⁰⁰ “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente

17.4. Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna.

18. La oposición en el marco de un examen de registrabilidad²⁰¹

18.1. El Artículo 148 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

“Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.”

ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe...”. Ibidem, pp. 325 - 326.

²⁰¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9, 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 638-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 32, 33 y 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3617 del 3 de mayo de 2019. Se ha editado el párrafo 3.11 de la página 10 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 13 del párrafo 3.3 y 15 del párrafo 3.8 de las páginas 9 y 10 de la referida Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página de los párrafos 18.5, 18.8, 18.9 y 18.11 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 638-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203617.pdf>

- 18.2. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 148 de la Decisión 486, una vez presentada la oposición, la oficina nacional competente debe notificar al solicitante del registro marcario para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.²⁰²
- 18.3. Si bien la norma establece un plazo de treinta (30) días para presentar pruebas que sustenten la contestación, este puede ser prorrogado por un periodo similar, siempre que sea a solicitud de parte.²⁰³
- 18.4. Por su parte, el Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

- 18.5. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.²⁰⁴

²⁰² Ver Interpretación Prejudicial N° 21-IP-2003 de fecha 9 de abril de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 945 del 14 de julio de 2003.

²⁰³ “...si bien en principio, presentada una oposición el solicitante del registro será notificado de ella para que dentro de los treinta días siguientes conteste la oposición y presente las pruebas que estime por convenientes, y que dicho plazo puede ser prorrogado a solicitud de parte por treinta días adicionales ...”. Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 346.

²⁰⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014,

- 18.6. Con mayor razón, cuando se presenten oposiciones, la oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad. En estos casos, la autoridad competente en el marco del referido examen debe considerar las referidas oposiciones así como los argumentos y pruebas presentados por el solicitante del registro marcario.
- 18.7. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.²⁰⁵
- 18.8. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que dan contexto a los signos en conflicto.²⁰⁶
- 18.9. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto debido a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 8 de abril de 2014.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Ibidem.

sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.²⁰⁷

- 18.10. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, el Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y, además, la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.²⁰⁸
- 18.11. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos administrativos.²⁰⁹

19. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza²¹⁰

- 19.1. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para

²⁰⁷ Ibídem.

²⁰⁸ Ibídem.

²⁰⁹ Ibídem, ver de modo referencial.

²¹⁰ Esta sección ha sido extraída de las páginas 13, 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 236-IP-2017 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 33, 34 y 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018. Se

efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.²¹¹

19.2. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.²¹²

19.3. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en

ha editado la nota a pie de página 21 del párrafo 3.3 de la página 13 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 236-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203393.pdf>

²¹¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

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

(Subrayado agregado)

²¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 y 473-IP-2015, ambas de fecha 10 de junio de 2016 y publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un

producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

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

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

19.4. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

19.5. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

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

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los

productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

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

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

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

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

- 19.6. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la

autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

20. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza²¹³

20.1. El Artículo 151 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

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

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

20.2. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la **Clasificación Internacional de Niza**) fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en

²¹³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3 a 6 de la Interpretación Prejudicial N° 617-IP-2018 del 29 de marzo de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 32 a 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3616 del 3 de mayo de 2019.

Se ha mejorado el párrafo 1.10 de la página 5 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 3 del párrafo 1.3, 4 del párrafo 1.4, 7 del párrafo 1.8, 8 del párrafo 1.9, 9 del párrafo 1.10 y 10 del párrafo 1.11 de las páginas 4, 5 y 6 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 617-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203616.pdf>

1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.²¹⁴

- 20.3. Dicha Clasificación es un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional. Para ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros²¹⁵.
- 20.4. Los productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados. De manera particular, los servicios son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo incluido en una “clase”, en principio guarda algún tipo de conexión entre sí.²¹⁶
- 20.5. Según lo dispone el primer párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486, la referida Clasificación tiene fuerza vinculante para cada uno de los países miembros. En

²¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza). Parte I – Lista de productos y servicios por orden alfabético*, décima edición, p. 5. Disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp1.pdf> (descargado el 10 de marzo de 2019).

²¹⁵ Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheading/s/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101> (visitado 10 de marzo de 2019).

²¹⁶ “... determinados conjuntos o grupos llamados comúnmente «clases» establecidos en función de su naturaleza, finalidad, destino o materia de la que está constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el caso de los servicios. De ahí que, en principio, los productos o servicios de una misma clase son de naturaleza igual o similar o guardan algún tipo de relación, conexión, vinculación o complementariedad, aunque debe advertirse que esto dista de ser una regla absoluta.” Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 350.

consecuencia, estos deben estar al tanto de sus modificaciones²¹⁷.

- 20.6. Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son *numerus clausus* pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología, de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que a su vez, incluyen diversas especies.
- 20.7. Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y lo que no comprenden²¹⁸.

²¹⁷ Hasta la fecha, se han emitido once (11) ediciones de la Clasificación Internacional de Niza.

²¹⁸ Por ejemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza señala lo siguiente:

“Nota explicativa

La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular:

- *el papel sensible;*
- *las composiciones para la reparación de neumáticos;*
- *la sal de conservación que no sea para conservar alimentos;*
- *ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos;*
- *ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes;*
- *ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas.*

- 20.8. Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aun no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios por orden alfabético” (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales —como su nombre indica— ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para llaves, los ubica en la clase 6²¹⁹.
- 20.9. Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contienen criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especie²²⁰, en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas.

Esta clase no comprende en particular:

- las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17);
- las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5);
- los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos (cl. 5);
- los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16);
- la sal para conservar alimentos (cl. 30);
- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).”

Disponible en:

<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101> (visitado el 11 de marzo de 2019).

219

Disponible en:

<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/alphabetical/goods/A/?lang=es&menulang=es&pagination=no> (visitado el 11 de marzo de 2019).

220

“Observaciones generales

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.

PRODUCTOS

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:

- a. un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su finalidad. Si la función o la finalidad de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;*
- b. un producto acabado con usos múltiples (como un radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus finalidades. Si estas funciones o finalidades no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);*
- c. las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;*
- d. los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase que este último siempre que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);*
- e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;*
- f. los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.*

SERVICIOS

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

- a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;*
- b. todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la cl. 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la cl. 36, por tratarse de un servicio financiero.*
- c. los servicios de asesoramiento, información o consultoría se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consultoría. Por ejemplo, consultoría sobre transporte (cl. 39), consultoría sobre dirección de negocios (cl. 35),*

20.10. Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información. A modo de ejemplo, y de manera referencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass²²¹.

21. **Coexistencia pacífica de signos distintivos (o coexistencia de hecho de signos distintivos)**²²²

21.1. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

consultoría financiera (cl. 36), consultoría sobre belleza (cl. 44). La prestación de servicios de asesoramiento, información o consultoría por vía electrónica (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio.

d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl. 45).”

Disponible en:

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/general_remarks/?lang=es&menulang=es (visitado el 10 de marzo de 2019)

²²¹ Disponible en: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es> (visitado el 11 de marzo de 2019)

²²² Esta sección ha sido extraída de las páginas 13, 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 438-IP-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 43, 44 y 45 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017. Se ha agregado la nota a pie de página del párrafo 21.2 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 438-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2955.pdf>

- 21.2. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes²²³; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
- 21.3. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
- 21.4. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 21.5. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
- 21.6. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada

²²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2013 de fecha 20 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2209 del 12 de junio de 2013.

podiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
- c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
- d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
- e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

22. Acuerdos de coexistencia marcaria²²⁴

22.1. Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como

²²⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 676-IP-2015 de fecha 26 de junio de 2017 (Magistrado Ponente:

instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.²²⁵

- 22.2. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.²²⁶
- 22.3. La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión

Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 17, 18 y 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3049 del 26 de junio de 2017. Se ha editado los párrafos 1.6 1.9, y 1.10 de las páginas 4 y 5 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 2 del párrafo 1.3, 3 del párrafo 1.4, 4 del párrafo 1.6, 5 del párrafo 1.7, 6 del párrafo 1.8 y 7 del párrafo 1.9 de las páginas 4 y 5 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 676-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3049.pdf>

²²⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, 391.

²²⁶ Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2003 de fecha 29 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015 del 27 de noviembre de 2003.

del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.

- 22.4. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos²²⁷: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
- 22.5. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.²²⁸
- 22.6. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que *“Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión...”*²²⁹.

²²⁷ Interpretación Prejudicial N° 318-IP-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2626 del 9 de noviembre de 2015.

²²⁸ Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 4 de diciembre de 2001.

²²⁹ Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 del 29 de enero de 2003.

- 22.7. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que *“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...) En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”*²³⁰, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde, además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.
- 22.8. La autoridad nacional competente es la llamada a revisar los acuerdos de coexistencia marcaria suscritos entre las partes y determinar si estos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

23. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho²³¹

Las importaciones paralelas

- 23.1. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor

²³⁰ Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 4 de diciembre de 2001.

²³¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 25 a 29 de la Interpretación Prejudicial N° 452-IP-2017 del 12 de diciembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en las páginas 59 a 63 de la Gaceta Oficial

autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.²³²

- 23.2. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.²³³
- 23.3. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.²³⁴

del Acuerdo de Cartagena N° 3161 del 15 de diciembre de 2017. Se ha editado los párrafos 6.10, 6.12 y 6.14 de las páginas 26 y 27 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 34 del párrafo 6.2 y 36 del párrafo 6.11 de las páginas 25 y 27 de la referida Interpretación Prejudicial. También, se ha eliminado el párrafo 6.4 de la página 25 de la mencionada Interpretación Prejudicial debido a que no se puede verificar la literalidad de la cita contenida en él. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7, 23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.19 y 23.20 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 452-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3161.pdf>

²³² Ver Interpretación Prejudicial N° 24-IP-2005 de fecha 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1218 del 13 de julio de 2005.

²³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 573-IP-2016 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3088 del 7 de setiembre de 2017.

²³⁴ *Ibidem*.

- 23.4. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:²³⁵
- a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
 - b) Que el producto que se importe sea original.
 - c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
 - d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
 - e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

- 23.5. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que:

“Artículo 158.-

(...)

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

- 23.6. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.²³⁶

²³⁵ Ibídem.

²³⁶ Ibídem.

- 23.7. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este.²³⁷
- 23.8. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un país miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

- 23.9. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien²³⁸.
- 23.10. El primer párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

“Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en

²³⁷ Ibídem.

²³⁸ Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2669 del 19 de febrero de 2016.

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

- 23.11. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.²³⁹
- 23.12. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado país miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.
- 23.13. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.²⁴⁰
- 23.14. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:²⁴¹

²³⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 573-IP-2016 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3088 del 7 de setiembre de 2017.

²⁴⁰ Ibídem.

²⁴¹ Ibídem.

- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
- b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
- c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.

23.15. En este sentido, una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.²⁴²

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho

23.16. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.²⁴³

23.17. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores.

²⁴² Ibídem.

²⁴³ Ibídem.

Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.²⁴⁴

- 23.18. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.
- 23.19. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.²⁴⁵
- 23.20. Resta señalar que, la figura jurídica de la importación paralela, no constituye un supuesto de infracción al derecho marcario, por lo que no procederían contra ella las medidas en frontera desarrolladas en el acápite siguiente.²⁴⁶

24. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio²⁴⁷

- 24.1. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca

²⁴⁴ Ibídem.

²⁴⁵ Ibídem.

²⁴⁶ Ibídem.

²⁴⁷ Esta sección ha sido extraída de las páginas 6 a 9 de la Interpretación Prejudicial

corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

24.2. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486²⁴⁸ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

- a) 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

Nº 159-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 13 a 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3186 del 9 de febrero de 2018. Se ha editado las notas a pie de página 11 del párrafo 3.3 y 12 del párrafo 3.14 de las páginas 6 y 9 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13 y 24.14 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial Nº 159-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3186.pdf>

248

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

“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.”

servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado²⁴⁹.

- b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

24.3. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o

²⁴⁹ En la Interpretación Prejudicial N° 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de setiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
- b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.
- c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

- 24.4. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
- 24.5. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
- 24.6. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.²⁵⁰
- 24.7. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o

²⁵⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de abril de 2017.

consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.²⁵¹

24.8. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.²⁵²

24.9. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.²⁵³

24.10. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.²⁵⁴

²⁵¹ Ibídem.

²⁵² Ibídem.

²⁵³ Ibídem.

²⁵⁴ Ibídem.

- 24.11. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.²⁵⁵
- 24.12. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.²⁵⁶
- 24.13. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor²⁵⁷, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la

²⁵⁵ Ibídem.

²⁵⁶ Ibídem.

²⁵⁷ Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial N° 34-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto.

autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.²⁵⁸

24.14. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.²⁵⁹

25. Sobre la posibilidad de presentar pruebas del uso de la marca fuera del plazo previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en procedimientos recursivos y ante las instancias judiciales²⁶⁰

25.1. El Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la

²⁵⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de abril de 2017.

²⁵⁹ Ibídem.

²⁶⁰ Los párrafos 25.1, 25.2, 25.3 y 25.6 de esta sección han sido extraídos de las

marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.”

- 25.2. Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas

páginas 16 y 17 de la Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 del 12 de junio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 17 y 18 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017.

Se ha editado los párrafos 4.6 y 4.7 de las páginas 16 y 17 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 21 del párrafo 4.5 de la página 16 de la referida Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha agregado la primera nota a pie de página contenida en el párrafo 25.2 de la presente sección.

La Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE3073.pdf>

Por su parte, los párrafos 25.4 y 25.5 de esta sección han sido extraídos de la página 10 de la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 45 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de setiembre de 2016.

Se ha editado el párrafo 3.3 de la página 10 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE2802.pdf>

en el mercado^{261, 262}, conforme lo prescribe el principio de verdad material.

- 25.3. En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, el Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada país miembro establezca.

²⁶¹ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, segunda edición, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid – Barcelona, 2004, p. 566.

²⁶² Alfredo Lindley-Russo, *Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú*. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, volumen 4, número 7, Lima, 2008, p. 203.

- 25.4. El referido Artículo 170 establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersona y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.
- 25.5. Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos²⁶³, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.
- 25.6. En suma, el Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento.
- 26. Causales de justificación para el no uso de la marca²⁶⁴**

- 26.1. El párrafo cuarto del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que:

²⁶³ Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna.

²⁶⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9 y 10 de la Interpretación

“(…)

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

(Énfasis agregado)

- 26.2. El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, inesperado, como son los fenómenos de la naturaleza (v.g. un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el cual comprende actos de terceros, tales como guerras, incendios, los “actos del príncipe” como el mandato de una autoridad (v.g. una orden judicial). La norma, al mencionar “entre otros”, hace alusión a los otros supuestos que justifican el rompimiento del nexo causal, como es el “hecho determinante de un tercero”²⁶⁵.
- 26.3. Para Gustavo León y León las causales de justificación para el no uso de la marca están constituidas por cualquier circunstancia que de manera razonable no permita el uso de la marca, esto es “*un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación de uso de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso*”²⁶⁶.

Prejudicial N° 362-IP-2017 de fecha 30 de abril de 2019 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 38 y 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3684 del 8 de julio de 2019. Se ha editado los párrafos 4.2, 4.5 y 4.7 de las páginas 9 y 10 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 10 del párrafo 4.3; 11 del párrafo 4.4; 12, 13, 14 y 15 del párrafo 4.5; y, 17 del párrafo 4.7 de las páginas 9 y 10 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 362-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203684.pdf>

²⁶⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

²⁶⁶ *Ibidem*.

- 26.4. La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular obedece a un evento:
- a) extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de lo común o usual²⁶⁷, siendo que lo extraordinario no puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo sino objetivo²⁶⁸;
 - b) imprevisible, en el sentido de que es algo que se desconoce que podría ocurrir²⁶⁹, lo que está vinculado con la conducta diligente del titular de la marca²⁷⁰ (en efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es posible tomar medidas de prevención); e
 - c) irresistible, debido a que no existe manera de evitar que ocurra²⁷¹, como tampoco que es posible oponerse al evento o circunstancia.
- 26.5. La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la Decisión 486 es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario, es decir, obedecen a causas no imputables a su voluntad.
- 26.6. La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la marca podrá alegar cualquiera otra circunstancia que justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los

²⁶⁷ Ibídem.

²⁶⁸ Fernando de Trazegnies Granda, *La Responsabilidad Extracontractual*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, pp. 338-339.

²⁶⁹ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

²⁷⁰ Fernando de Trazegnies Granda, *La Responsabilidad Extracontractual*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, pp. 338-339.

²⁷¹ Ibídem.

motivos justificantes alegados deberán ser apreciados por la oficina nacional o juez competente en cada caso en concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez señala:

“El motivo justificado será igualmente una situación de hecho que deberá apreciar el juzgador en cada caso concreto, con la diferencia de que no existe un criterio legal que fije pautas para determinar su existencia ni condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la “justificación” por falta de uso de la marca deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo.”²⁷²

(Énfasis agregado)

26.7. Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que se encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que resulten probados en autos, caso contrario no sería procedente la mera alegación de estos como justificantes del no uso de la marca.

27. La cancelación parcial por no uso de la marca²⁷³

27.1. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a

²⁷² Ricardo Metke-Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, en “Estudios Socio-Jurídicos”, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Volúmen 9, N° 2, pp. 82-110. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342> (visitado el 23 de abril de 2019)

²⁷³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 5 y 6 de la Interpretación Prejudicial N° 174-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente:

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 licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

“Artículo 165.- (...)

(...)

*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.*

(...)”

(Resaltado agregado)

- 27.2. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca

Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 44 y 45 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3210 del 23 de febrero de 2018. Se ha editado el párrafo 2.2 de la página 5 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado la nota a pie de página contenida en el párrafo 27.4 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 174-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3210.pdf>

no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

- 27.3. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
- 27.4. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.²⁷⁴

²⁷⁴ Mediante Interpretación Prejudicial N° 241-IP-2019 de fecha 26 de julio de 2019, se profundizó sobre el particular, en atención a la siguiente pregunta realizada por el consultante:

“(…)

La inquietud de este Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales radica en conocer, entonces, qué pasa cuando la empresa tiene registrada la marca en las clases X y Y de la clasificación de Niza, para los productos 1, 2, y 3 en la clase X, y para los productos 4 y 5 en la clase Y; y en el proceso de cancelación al registro de la marca en la clase Y logra acreditar que usó la marca respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico y los productos 3 y 4 son similares.

Por tanto, este Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales solicita la contestación de la siguiente pregunta:

Al momento de considerar la limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de una marca, ¿deben tomarse en cuenta las pruebas de uso de la marca respecto de productos pertenecientes a una clase internacional distinta de aquella a la que

27.5. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

28. **La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro**²⁷⁵

28.1. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

pertenece el registro materia de la acción de cancelación?; o, ¿deben considerarse solamente aquellas relativas a productos y servicios de la misma clase a la que pertenece el registro cuya cancelación se pretende?”

El TJCA absolvió la consulta respondiendo lo siguiente:

“Para resolver la consulta realizada asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1.

En el ejemplo anterior, si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.”

²⁷⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016 (Magistrado Ponente:

“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 también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (...)”

(Subrayado agregado)

- 28.2. Conforme se puede apreciar, el Artículo 165 de la Decisión 486 consagra una disposición en virtud de la cual el solicitante de un registro de marca (marca “A”), sobre la que se ha formulado oposición (en base a una marca “B”), puede solicitar la cancelación por no uso del registro de la marca empleada como base de dicha oposición (cancelación de la marca “B”).
- 28.3. El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelación como medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en determinar primero la cancelación de la marca y luego el registro de una marca idéntica o similar.
- 28.4. En las Interpretaciones Prejudiciales números 180-IP-2006 de fecha 4 de diciembre de 2006 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476 del 16 de marzo

Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 34 y 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. Se ha editado los párrafos 5.1, 5.4 y 5.5 de las páginas 14 y 15 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 22 del párrafo 5.5 de la página 15 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 473-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2755.pdf>

2007; 024-IP-2010 de fecha 21 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1852 del 9 de julio de 2010; y, 104-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2471 del 10 de abril de 2015, el Tribunal ha establecido los criterios respecto de la cancelación como medio de defensa.

28.5. Las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables, de ser el caso, a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.²⁷⁶

29. La existencia previa de una acción de nulidad o de cancelación de registro marcario (en trámite) como medio de defensa en el marco de una acción por infracción de derechos²⁷⁷

29.1. La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el Artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su Artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o

²⁷⁶ De modo referencial ver, Interpretación Prejudicial N° 180-IP-2006 de fecha 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476 del 16 de marzo de 2007.

²⁷⁷ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta formulada por el consultante en las páginas 17 y 18 de la Interpretación Prejudicial N° 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que a su vez constan en las páginas 65 y 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3726 del 9 de agosto de 2019. Se ha editado el cuarto y sexto párrafos de la respuesta a la pregunta formulada por el consultante.

El consultante preguntó lo siguiente: “¿Frente a una denuncia (o demanda) por infracción de una determinada marca el denunciado (o demandado) puede alegar como defensa la existencia de una acción (planteada por él) de nulidad o de cancelación del registro en trámite de la referida marca?”

La Interpretación Prejudicial N° 473-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203726.pdf>

demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado Artículo 155, lo que abarca no solo los actos que constituyan infracción del derecho marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido Artículo 238.

- 29.2. Para concluir la existencia de una infracción marcaria, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los Literales a) al f) del Artículo 155, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante) durante el momento o periodo en el cual se habría cometido la infracción marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaria el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaria, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién empezar a usarlo.
- 29.3. Dicho en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera que **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada marca (por tres años consecutivos), **A** puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de **B** y, además, luego **A** obtiene el registro marcario en virtud a su derecho

preferente, recién a partir de ese momento **A** podrá usar el signo que le interesa, no antes.

- 29.4. Por tanto, si **B** denuncia a **A** por infracción de la marca “X”, **A** no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca “X”.
- 29.5. A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:
- 29.6. **A** obtiene el registro marcario del signo “X”. Luego de ello **B** solicita la nulidad del registro de la marca “X” alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial “Y” que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, **A** denuncia a **B** por infracción marcaria. En este caso, sí cabe que **B** se defienda en el procedimiento de infracción marcaria [alegando] que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca “X”. Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de **B** le fuera favorable, **B** no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.
- 29.7. En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaria deberá

suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.

30. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación²⁷⁸

30.1. El Artículo 168 de la Decisión 486 establece que:

“La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.”

(Subrayado agregado)

30.2. Como puede observarse, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene

²⁷⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7, 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial N° 443-IP-2015 del 11 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 8, 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 2.1, 2.2 y 2.5 de las páginas 7 y 8 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 11 del párrafo 2.2, 12 del párrafo 2.3 y 15 del párrafo 2.6 de las páginas 8 y 9 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 443-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3111.pdf>

la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación²⁷⁹.

- 30.3. En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal²⁸⁰, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento²⁸¹. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual “primero en el tiempo mejor en el derecho” (“*Prior in tempore, potior in iure*”).

²⁷⁹ Ricardo Metke-Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, en “Estudios Socio-Jurídicos”, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Volumen 9, N° 2, p. 102. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342> (visitado el 15 de agosto de 2019)

²⁸⁰ Germán Marín Ruales, *Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario*, en Revista La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, número 1, pp. 131-132. Disponible en web: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1218/1157> (visitado el 15 de agosto de 2019)

²⁸¹ *Ibidem*.

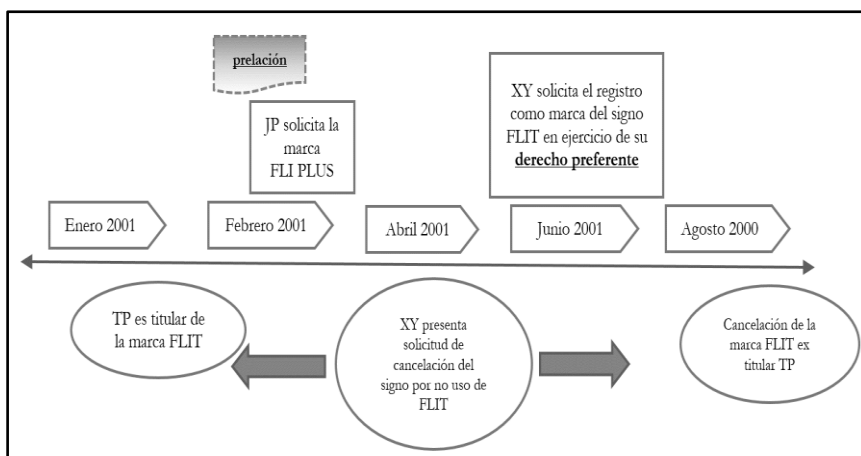
- 30.4. En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.
- 30.5. Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de marca²⁸².
- 30.6. *A contrario sensu*, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación²⁸³.
- 30.7. Por otro lado, también podrán existir casos en los cuales se presente una solicitud de registro con antelación a fecha de presentación de una acción de cancelación o de aquella que

²⁸² *A contrario sensu*, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto.

²⁸³ Interpretación Prejudicial N° 286-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2719 del 20 de abril de 2016.

se ejerza por el derecho preferente. En este sentido, se deberá observar el derecho de prelación, únicamente cuando pudiera existir riesgo de confusión y/o asociación, que es lo que debe primar en los exámenes de registrabilidad realizados por las oficinas nacionales competentes. Ejemplo: Si el signo FLIT solicitado por XY en ejercicio del derecho preferente es confundible o no con el signo FLI PLUS presentado por JP antes de la solicitud de XY, se deberá realizar el examen correspondiente priorizando el derecho de prelación, como se explica en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 2



Fuente: Interpretación Prejudicial N° 443-IP-2015 del 11 de mayo de 2017

- 30.8. Se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del

riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

Apartado III Lemas comerciales

31. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales²⁸⁴

31.1. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

31.2. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos²⁸⁵ ha expresado lo siguiente:

“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la

²⁸⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 6 y 7 de la Interpretación Prejudicial N° 505-IP-2016 del 5 de abril de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 37 y 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3026 del 24 de mayo de 2017. Se ha editado los párrafos 1.2 y 1.4 de las páginas 6 y 7 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 6 del párrafo 1.3; 7 y 8 del párrafo 1.4; y, 9 del párrafo 1.6 de las páginas 6 y 7 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 505-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3026.pdf>

²⁸⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 del 9 de junio de 2015; y, 02-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2355 del 30 de junio de 2014.

protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.”

31.3. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente²⁸⁶:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual se publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).

De acuerdo al Artículo 176 de la Decisión 486 y conforme al principio de territorialidad —según el cual los registros de signos distintivos se protegen en el país miembro que concede el registro²⁸⁷— que rige en propiedad industrial, el lema comercial solicitado deberá acompañar a una marca que esté previamente solicitada o registrada en el país miembro en el cual se pretende el registro del lema.

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

²⁸⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 del 22 de mayo de 2012.

²⁸⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 94-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2250 del 14 de noviembre de 2013.

- 31.4. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
- 31.5. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad²⁸⁸.

Apartado IV Nombre comercial

32. El nombre comercial. Características y su protección²⁸⁹

- 32.1. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.²⁹⁰
- 32.2. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “...*cualquier signo que identifique a una*”

²⁸⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 132-IP-2004 de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 del 1 de diciembre de 2004.

²⁸⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7 y 8 de la Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 16 y 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018. Se ha editado las notas a pie de página 11 del párrafo 2.2 y 12 del párrafo 2.5 de las páginas 7 y 8 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388.pdf>

²⁹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de noviembre de 2013.

actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

- 32.3. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- 32.4. Las principales características del nombre comercial son las siguientes²⁹¹:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón

²⁹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.

social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

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

33. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada²⁹²

- 33.1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
- 33.2. Es una realidad de los países miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que

²⁹² Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 14 de la Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2018 del 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 19 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018. Se ha editado los párrafos 3.3, 3.4 y 3.8 de las páginas 10, 11 y 12 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 16 del párrafo 3.3 y 18 del párrafo 3.4 de las páginas 10 y 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388.pdf>

De modo referencial, cabe indicar que los párrafos 36.1 a 36.6 de esta sección también constan en la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Asimismo, los párrafos 36.8 a 36.10 de esta sección también constan en la Interpretación Prejudicial N° 334-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3311 del 8 de junio de 2018.

determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.²⁹³

En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

- 33.3. Por tal razón, el Tribunal considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios²⁹⁴:

²⁹³ La OMPI menciona lo siguiente:

“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

Disponible en:

http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CC_S_97_1_E.pdf (visitado el 30 de mayo de 2017)

²⁹⁴ Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.²⁹⁵

²⁹⁵

El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:

- Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las

- 33.4. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- 33.5. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden

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, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.

- 33.6. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
- 33.7. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido el TJCA.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada

- 33.8. El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.
- 33.9. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su

protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.

33.10. En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado²⁹⁶ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca²⁹⁷, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.
- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con

²⁹⁶ Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro.

²⁹⁷ Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.

anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.

- c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

34. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial²⁹⁸

El registro del nombre comercial

- 34.1. En la práctica las oficinas nacionales competentes de los países miembros de la subregión andina y en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito. Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los dos siguientes aspectos:

²⁹⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 44 a 47 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3376 del 17 de setiembre de 2018. Se ha editado los párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 de las páginas 10, 11 y 12 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 14 del párrafo 3.9 y 15 del párrafo 3.10 de la página 12 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 175-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203376.pdf>

- i) Que el registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
- ii) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio.

34.2. Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial; así, el Artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El Artículo 195 de la norma precitada establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria.

34.3. Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden

otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas; así, por ejemplo, una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

- 34.4. La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial y entre estas se encuentran la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. El Tribunal sobre estas figuras jurídicas ha planteado la respectiva interpretación.
- 34.5. Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza procedimental para la concesión de un signo distintivo registrado como marca, el Capítulo VII de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para nulidad absoluta o relativa de un registro.
- 34.6. Haciendo un análisis teleológico de la norma andina de propiedad industrial, esta busca establecer ciertos parámetros comunes para todos los tipos de signos distintivos²⁹⁹, haciendo las respectivas consideraciones para cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que la normativa andina sí prevé de forma más amplia los aspectos procedimentales en el Título VI destinado a las marcas y para los otros tipos de signos distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre aspectos procedimentales.
- 34.7. Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Título X de la Decisión 486 la nulidad de un nombre comercial, es

²⁹⁹ Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificación, indicaciones geográficas, lemas comerciales, etc.

un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.

34.8. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho de un nombre comercial nace a partir de su primer uso en el mercado y termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente debe seguir el examen pertinente establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial³⁰⁰, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

34.9. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como su Artículo 172³⁰¹ en lo

³⁰⁰ Que otorga una protección en el ámbito nacional del país miembro en cual se solicitó.

³⁰¹ El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se

que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.

Apartado V Rótulos o enseñas

35. La enseña comercial y su ámbito de protección³⁰²

35.1. El Artículo 200 de la Decisión 486³⁰³ desarrolla la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se registrará por las

configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada país miembro.

³⁰² Esta sección ha sido extraída de las páginas 11 y 12 de la Interpretación Prejudicial N° 175-IP-2016 del 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 48 y 49 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3000 del 26 de abril de 2017.

La Interpretación Prejudicial N° 175-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf>

³⁰³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

“Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”

disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

35.2. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

35.3. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo

que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

Apartado VI

Signos distintivos notoriamente conocidos

36. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba³⁰⁴

Definición

- 36.1. La Decisión 486 le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 36.2. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

³⁰⁴ Esta sección ha sido extraída de los párrafos 2.2 a 2.5 y 2.12 a 2.16 de las páginas 7 a 10 y 12 a 14 de la Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 31 a 34 y 36 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3388 del 3 de octubre de 2018.

Se ha editado los párrafos 2.2 y 2.14 de las páginas 7 y 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 12 del párrafo 2.5 y 17 del párrafo 2.14 de las páginas 9 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203388.pdf>

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

36.3. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.³⁰⁵
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

36.4. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

³⁰⁵ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

actividad, productos o servicios a los que se aplique.³⁰⁶ Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente³⁰⁷.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro³⁰⁸. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos

³⁰⁶ Artículo 230 de la Decisión 486.

³⁰⁷ La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

³⁰⁸ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente³⁰⁹.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non eget probatione*), no son objeto de prueba.³¹⁰

La marca notoria extracomunitaria³¹¹ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.³¹²

³⁰⁹ La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

³¹⁰ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

³¹¹ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

³¹² La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

- 36.5. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada³¹³ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 36.6. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 36.7. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede

miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

³¹³ Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.

operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.³¹⁴

³¹⁴ Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

“...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁵⁴⁰.”

⁵⁴⁰ Metke Mendez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en *Revista de Estudios Sociojurídicos*, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.”

“Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹.”

⁵⁴¹ Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en *Law Review*, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p. 8.”

- 36.8. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
- 37. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial³¹⁵**

El nombre de dominio

- 37.1. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página web del Tribunal. En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es “tribunalandino”. Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio

- 37.2. El Artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente

³¹⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 16 a 21 de la Interpretación Prejudicial N° 578-IP-2016 del 14 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 17 a 22 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3565 del 19 de marzo de 2019.

Se ha editado los párrafos 2.2 y 2.10 de las páginas 16 y 20 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 16 y 17 del párrafo 2.7 de la página 18 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 578-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203565.pdf>

*conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un **nombre de dominio** o de una **dirección de correo electrónico** por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo **la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico**, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”*

(Énfasis y negrillas agregadas).

- 37.3. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos:

*“**Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.*

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) *riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;*

- b) *daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,*
- c) *aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.*

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.”

- 37.4. Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.
- 37.5. *A contrario sensu*, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.
- 37.6. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos *sui generis* atípicos³¹⁶ que, en atención al

³¹⁶ En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León señala lo siguiente:

“...la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que

contenido que en Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)³¹⁷.

37.7. Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:

- a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
 - a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.
 - a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios

es ofrecido y puesto en la red como ocurre, por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de búsqueda, etc....” (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 736.)

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

“...al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de carácter atípico o sui generis (...), un cuasi signo distintivo (...) o una nueva forma de propiedad industrial...” (Isabel Ramos Herranz, *Marcas versus Nombres de Dominio en Internet*, Iustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.)

³¹⁷ José Massaguer, *Conflictos de marcas en Internet*, en “Thémis - Revista de Derecho”, Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 39, Lima, 1999, p. 415. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10441/10904> (visitado el 15 de agosto de 2019)

vinculados a dicha actividad³¹⁸.

- a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario³¹⁹.
- a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente³²⁰.
- b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
 - b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.
 - b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:
 - b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de

³¹⁸ Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o *sui generis*; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial.

³¹⁹ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

³²⁰ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

dominio.

b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe^{321, 322}.

37.8. Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

- a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
- b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

37.9. En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes³²³ que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial

³²¹ Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél.

³²² En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio.

³²³ En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente.

cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos

- 37.10. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.
- 37.11. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 37.7, 37.8 y 39.9 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar.

Apartado VII
Acciones por infracción de derechos

**38. Naturaleza de la responsabilidad por infracción
marcaria³²⁴**

³²⁴ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta 4.1 formulada por el consultante en las páginas 13, 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2017 del 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R.

- 38.1. Para verificar la existencia de una infracción al derecho marcario, la autoridad competente debe analizar el hecho denunciado o demandado en su integridad, apreciando todas las circunstancias, conductas y relaciones que dan contexto al referido hecho.
- 38.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 establece el derecho del titular de una marca consistente en “impedir” a terceros la realización de determinadas acciones, las cuales configuran a su vez supuestos de hecho de una presunta infracción al derecho marcario. En concordancia con ello, el Artículo 238 de la misma Decisión menciona que la acción por infracción puede ser entablada por el titular del derecho marcario y, si la legislación del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciarla de oficio.
- 38.3. En el contexto de las normas antes referidas, la autoridad consultante pregunta sobre la naturaleza de la responsabilidad, al calificar un acto como infracción a los derechos de la propiedad industrial.
- 38.4. Sobre el particular, la responsabilidad en materia de derechos marcarios fue objeto de análisis, en la Interpretación Prejudicial 339-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2814 del 28 de setiembre de 2016, en la que el TJCA señaló lo siguiente:

Gómez Apac), que a su vez constan en las páginas 14, 15 y 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3262 del 23 de marzo de 2018. Se ha editado el cuarto párrafo de la respuesta a la pregunta formulada por el consultante, el cual consta en la página 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

El consultante preguntó lo siguiente: “¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad al calificar un acto como infracción a los derechos de la propiedad industrial sobre una marca?”

La Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3262.pdf>

“...Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaria, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecución del supuesto de hecho allí previsto, es decir, simplemente se debe calificar para el efecto, el ‘uso en el comercio’ de conformidad con las características ya analizadas.

Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no tendrían una aplicación directa en los casos de infracción de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la responsabilidad objetiva.”

- 38.5. Continuando con el desarrollo jurisprudencial, resulta pertinente explicar en esta oportunidad, que no solo la conducta establecida en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, sino todas las conductas señaladas en los demás literales del referido artículo, en lo vinculado a las marcas, deben ser apreciadas bajo un enfoque de responsabilidad objetiva.
- 38.6. En tal sentido, e independientemente de si la acción por infracción del derecho marcario se conduce a través de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional, la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva, al momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o más de los supuestos de hecho previstos en el Artículo 155 de la Decisión.
- 38.7. Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho marcario es objetiva, la autoridad administrativa o jurisdiccional que está conociendo la denuncia o demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción,

sino que bastaría con verificar que la conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.

- 38.8. En consecuencia, las únicas eximentes en la determinación de la responsabilidad por infracción marcaria son: el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero³²⁵, los cuales tienen que ser imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional competente no tiene la obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal.

39. Los supuestos de infracción marcaria previstos en el Artículo 155 de la Decisión 486. Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial³²⁶

- 39.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en

³²⁵ Se agrega lo referido al hecho exclusivo y determinante de un tercero, pese a no recogerlo de modo expreso la Decisión 486, debido a que dicho eximente de responsabilidad es propio de cualquier escenario de fractura del nexo causal, lo que es aplicable tanto en la responsabilidad civil como en la administrativa.

³²⁶ Los párrafos 39.1 a 39.20 y 39.23 a 39.52 de esta sección han sido extraídos de las páginas 4 a 16 de la Interpretación Prejudicial N° 251-IP-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 41 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3504 del 1 de febrero de 2019. Se ha editado los párrafos 1.4, 1.5, 1.7, 1.24, 1.27, 1.46 y 1.49 de las páginas 5, 7, 11, 12, 15 y 16 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 4 del párrafo 1.1, 5 del párrafo 1.4, 6 del párrafo 1.6, 7 del párrafo 1.7, 8 del párrafo 1.8, 9 del párrafo 1.19, 10 del párrafo 1.22, 11 del párrafo 1.23, 12 del párrafo 1.26 y 13 del párrafo 1.29 de las páginas 4 a 12 de la referida Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 39.4, 39.5, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.20, 39.23 (segunda), 39.26, 39.27 (segunda), 39.28, 39.29, 39.30 (segunda), 39.31,

consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.³²⁷

39.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

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

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

39.32, 39.33, 39.34, 39.35, 39.36, 39.37, 39.38, 39.40, 39.41, 39.42, 39.43, 39.44, 39.45 y 39.46 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 251-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203504.pdf>

Los párrafos 39.21 y 39.22 de esta sección han sido extraídos de la página 13 de la Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2018 de fecha 3 de junio de 2019 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3714 del 7 de agosto de 2019. Se ha editado el primer y segundo párrafo de la respuesta a la pregunta 3.3 de la página 13 de la referida Interpretación Prejudicial. El consultante preguntó lo siguiente: “¿De qué [sic] mecanismos debió utilizar la Autoridad Nacional para comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o adulterados?”

La Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714.pdf>

³²⁷

Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.

embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

39.3. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:³²⁸

a) **Sujetos activos**: personas que pueden interponer la acción:

- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos**: personas sobre las cuales recae la acción:

- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

³²⁸

Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.

39.4. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:³²⁹

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.

³²⁹ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.

Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
---------------------	--	---	---

39.5. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización³³⁰. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.³³¹

³³⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de acondicionar:

- “1. tr. *Dar cierta condición o calidad.*
- 2. tr. *Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.*
- 3. tr. *climatizar.*
- 4. tr. *Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.*
- 5. tr. *Ven. Adiestrar a un animal.*
- 6. prnl. *Adquirir cierta condición o calidad.*”

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo> (visitado el 12 de noviembre de 2018)

³³¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. Además, de modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 425-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3312 del 11 de junio de 2018.

- 39.6. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta únicamente se consume con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.³³²
- 39.7. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:
- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
 - **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
 - **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

³³² Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

39.8. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que

corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado³³³.

39.9. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:³³⁴

- Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

39.10. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.³³⁵

39.11. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.³³⁶

39.12. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara

³³³ Ibídem.

³³⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

³³⁵ Ibídem.

³³⁶ Ibídem.

infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.³³⁷

- 39.13. La norma andina de referencia (el Literal c) del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.³³⁸
- 39.14. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.³³⁹
- 39.15. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.³⁴⁰

³³⁷ Ibídem.

³³⁸ Ibídem.

³³⁹ Ibídem.

³⁴⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 311-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2901 del 26 de enero de 2017.

- 39.16. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:³⁴¹
- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
 - (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga a disposición en el mercado tales materiales.
 - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 39.17. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.³⁴²
- 39.18. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.³⁴³
- 39.19. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

³⁴¹ Ibídem.

³⁴² Ibídem.

³⁴³ Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.

- 39.20. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.³⁴⁴
- 39.21. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.
- 39.22. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
- 39.23. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor³⁴⁵ con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal.³⁴⁶

³⁴⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

³⁴⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

³⁴⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

39.24. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados

actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.³⁴⁷

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486

- 39.25. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de dicha norma andina, el cual prescribe lo siguiente:

*“**Artículo 244.** - La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.”*

- 39.26. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.³⁴⁸
- 39.27. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción

³⁴⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

³⁴⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica³⁴⁹, a saber:³⁵⁰

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

39.28. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a

³⁴⁹ Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas)*, en Revista “Derecho & Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

Disponible en:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13178/13791> (visitado el 15 de agosto de 2019)

³⁵⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.³⁵¹

39.29. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.³⁵²

39.30. En cambio, respecto del plazo de cinco años³⁵³, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:³⁵⁴

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.

³⁵¹ Ibídem.

³⁵² Ibídem.

³⁵³ Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

³⁵⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

- **Infracción permanente:** el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
 - **Infracción compleja:** el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.
- 39.31. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.³⁵⁵
- 39.32. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.³⁵⁶
- 39.33. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que

³⁵⁵ *Ibídem.*

³⁵⁶ *Ibídem.*

genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.³⁵⁷

- 39.34. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.³⁵⁸
- 39.35. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.³⁵⁹
- 39.36. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo

³⁵⁷ Ibídem.

³⁵⁸ Ibídem.

³⁵⁹ Ibídem.

de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.³⁶⁰

- 39.37. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.³⁶¹

Acción por infracción de la marca notoriamente conocida y el plazo de prescripción correspondiente

- 39.38. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.³⁶²
- 39.39. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la **doctrina** ha manifestado lo siguiente: “*En efecto, la protección frente al*

³⁶⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

³⁶¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

³⁶² Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...”³⁶³.

- 39.40. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente **conocido** contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.³⁶⁴
- 39.41. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.³⁶⁵
- 39.42. En **efecto**, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario

³⁶³ Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

³⁶⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

³⁶⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.³⁶⁶

- 39.43. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.³⁶⁷
- 39.44. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:³⁶⁸
- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
 - b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
 - c) 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.
- 39.45. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.³⁶⁹

³⁶⁶ Ibídem.

³⁶⁷ Ibídem.

³⁶⁸ Ibídem.

³⁶⁹ Ibídem.

- 39.46. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.³⁷⁰
- 39.47. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.³⁷¹
- 39.48. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.³⁷²

³⁷⁰ Ibídem.

³⁷¹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

³⁷² De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.

- 39.49. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.”

- 39.50. Para efectos de computar el término de cinco años consagrado en la norma, se debe tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 39.31 al 39.36 de la presente sección.
- 39.51. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 39.52. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

40. La libertad de expresión de los consumidores no constituye infracción marcaria³⁷³

- 40.1. El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

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

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

³⁷³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7 a 10 de la Interpretación Prejudicial N° 294-IP-2015 del 26 de junio de 2017 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 8 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3109 del 16 de octubre de 2017. Se ha mejorado el párrafo 3.2 de la página 7 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 294-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3109.pdf>

de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

(Subrayado agregado)

- 40.2. Los supuestos mencionados en la disposición legal comunitaria antes transcrita constituyen actuaciones en el mercado; es decir, realizados por agentes económicos que participan en el mercado ofertando bienes o servicios. Por tanto, los “terceros” a que se refiere el Artículo 157 de la Decisión 486 son agentes económicos.
- 40.3. De esta manera, el primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que agentes económicos (terceros), sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca *“siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”*.
- 40.4. Una situación diferente a los supuestos mencionados en el acápite anterior, referidos a actuaciones de agentes económicos en el mercado, es lo relativo a los consumidores finales, específicamente cuando estos, en ejercicio de su derecho fundamental de la libertad de expresión, manifiestan su queja o disconformidad respecto de la calidad de bienes o la prestación de servicios.
- 40.5. Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho a formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la prestación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más

informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.

- 40.6. Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc.
- 40.7. Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.
- 40.8. Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.
- 40.9. Así las cosas, en caso de que un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una denuncia o queja ante las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquier otra forma o medio, haciendo alusión a un determinado operador económico, sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca o de una enseña comercial, destinado a confundir o con ánimo de lucro. Si el titular de una marca se sienta afectado en su prestigio o buen nombre por las declaraciones del consumidor, otros son los mecanismos legales conducentes a denunciar una eventual calumnia o difamación, atendiendo a la normativa interna de cada uno de los países miembros.

40.10. Cosa distinta es si el presunto consumidor no actúa en interés propio, sino en realidad en interés de otro agente económico, caso en el cual sí podríamos estar ante un supuesto de infracción marcaria. En efecto, en aquellos casos en los que uno o más presuntos consumidores en realidad actúan bajo la instrucción o influencia de un agente económico competidor del titular de la marca, este sí podría iniciar una denuncia o demanda por infracción de derechos contra dicho competidor, quien en realidad es un agente económico que se esconde detrás de las declaraciones de los presuntos consumidores.

41. La conducta tipificada como infracción marcaria y la determinación de los daños y perjuicios provenientes de la infracción marcaria³⁷⁴

41.1. Resulta pertinente que la autoridad consultante diferencie la determinación de la conducta tipificada como infracción marcaria de la determinación de los daños y perjuicios provenientes de la infracción marcaria, pues son situaciones distintas que operan en momentos diferentes.

41.2. Lo primero, determinar si una conducta configura el supuesto de hecho tipificado en la norma andina como

³⁷⁴ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta 5.4 efectuada por el consultante en la página 22 de la Interpretación Prejudicial N° 377-IP-2018 del 26 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), la cual a su vez consta en la página 59 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3608 del 30 de abril de 2019. Se ha editado el primer y segundo párrafo de la respuesta a la pregunta 5.4 de la página 22 de la referida Interpretación Prejudicial.

El consultante preguntó lo siguiente: “5.4. *¿La infracción de los derechos conferidos por la marca, el lema comercial, es constitutiva o generadora, per se, del daño y consecuencia, la existencia de este no necesita demostración, a manera de presunción?*”

La Interpretación Prejudicial N° 377-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203608.pdf>

infracción marcaria, se realiza bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva.

- 41.3. Lo segundo, los daños y perjuicios ocasionados por la infracción marcaria corresponden a un análisis de causalidad que tiene por objeto demostrar que la conducta infractora (previamente establecida) ocasionó determinados daños, los que deben ser probados para proceder luego con el cálculo de los montos indemnizatorios correspondientes, conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.

42. Los criterios a tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios³⁷⁵

- 42.1. El Artículo 243 de la Decisión 486 establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.³⁷⁶

³⁷⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 588-IP-2016 de fecha 4 de mayo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 33 y 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3018 del 15 de mayo de 2017.

Se ha editado el párrafo 3.2 de la página 14 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 25 del párrafo 3.5 y 26 del párrafo 3.6 de la página 15 de la referida Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 42.1, 42.2 y 42.3 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 588-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3018.pdf>

³⁷⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 del 7 de marzo de 2005.

- 42.2. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.³⁷⁷
- 42.3. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.³⁷⁸
- 42.4. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal (Literal b) del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c) del Artículo 243): *“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”*³⁷⁹.

³⁷⁷ Ibídem.

³⁷⁸ Ibídem.

³⁷⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 del 7 de marzo de 2005.

42.5. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable³⁸⁰.

43. Las medidas cautelares³⁸¹

43.1. Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos marcarios tome su tiempo de investigación y

³⁸⁰ De conformidad con el principio de complemento indispensable:

“...cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.”

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 del 16 de agosto de 2013.

³⁸¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 29 a 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018. Se ha editado los párrafos 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 y 2.11 de las páginas 10, 11, 12 y 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 13 del párrafo 2.4 y 14 del párrafo 2.8 de las páginas 10 y 11 de la referida Interpretación Prejudicial. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 43.3, 43.9, 43.10, 43.11 y 43.16 de la presente sección.

análisis con la finalidad de determinar la comisión o no de la presunta infracción. La demora en la emisión del pronunciamiento final puede provocar daños irreparables para el titular de la marca. El ordenamiento jurídico andino prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales daños.

- 43.2. En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado.
- 43.3. En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente.³⁸²
- 43.4. Los Artículos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el marco de los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, y se señala

La Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203386.pdf>

De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales números 505-IP-2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; y, 504-IP-2015 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

³⁸² De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 04-IP-2013 de fecha 3 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016, p. 9.

que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:³⁸³

- Impedir la comisión de la infracción.
 - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
 - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 43.5. El Artículo 246 de la Decisión 486 consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.
- 43.6. Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de infracción, independientemente del momento en que se inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no una infracción.
- 43.7. Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.
- **De parte.-** Conforme a lo señalado en el Artículo 245 de la Decisión 486, quien inicie o vaya a iniciar una

³⁸³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2209 del 12 de junio de 2013.

acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas.

- **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).**- Conforme a lo señalado en el Artículo 246 de la Decisión 486, si la norma nacional del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas cautelares.

43.8. Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares³⁸⁴:

- a) **Objeto.** Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
- b) **Sujetos activos.** La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.
- c) **La existencia de un derecho infringido.** Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.
- d) **Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia.** Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya

³⁸⁴

Ver Interpretación Prejudicial N° 152-IP-2011 de fecha 18 de abril del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2065 del 20 de junio de 2012.

que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

- e) **Garantía o caución.** La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.
- f) **Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.** El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

43.9. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (último párrafo del Artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los países miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio.³⁸⁵

³⁸⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1779 del 23 de noviembre de 2009.

43.10. Es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (Artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa.³⁸⁶

43.11. Del Artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos:³⁸⁷

- a) **Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.
- b) **Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Las medidas

³⁸⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 152-IP-2011 de fecha 18 de abril del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2065 del 20 de junio de 2012.

³⁸⁷ *Ibidem*.

cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo párrafo del Artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

- 43.12. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.³⁸⁸

388

Ibídem.

44. Las medidas en frontera³⁸⁹

- 44.1. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y aportando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción³⁹⁰.

³⁸⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 13 a 17 de la Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 33 a 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018. Se ha editado los párrafos 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.15 y 3.17 de las páginas 14, 15, 16 y 17 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 15 del párrafo 3.1 de la página 13 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203386.pdf>

De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales números 505-IP-2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; 573-IP-2016 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3088 del 7 de setiembre de 2017; y, 504-IP-2015 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

³⁹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 591-IP-2015 de fecha 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3032 del 31 de mayo de 2017; 263-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016; 274-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2771 del 19 de agosto de 2016; y, 15-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2668 del 19 de febrero de 2016.

- 44.2. Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en **las zonas aduaneras**, procurando evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados nacionales, al retenerlos desde el momento de la operación aduanera.
- 44.3. Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la permanencia de las mercancías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte.
- 44.4. Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.
- **De parte.-** El titular del derecho podrá presentar una demanda o solicitud administrativa (según corresponda en cada país miembro) ante las autoridades competentes para impedir la realización de la operación aduanera porque versa sobre mercancías que vulnerarían derechos de propiedad industrial y, precautelativamente, se ordene a la aduana suspenderla.
 - **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).-** La autoridad administrativa de aduana podrá decretar la suspensión de la importación ante la sospecha grave de que se esté vulnerando un derecho de propiedad intelectual.
- 44.5. Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, si por otra parte se cumplen los requisitos propios de ella.
- 44.6. A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado no taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera

que se puede dictar es la suspensión de la respectiva operación aduanera.

44.7. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes:

- a) **Objeto.** Permitir la intervención de la autoridad aduanera de oficio o a petición de parte para evitar efectos perjudiciales (*naturaleza precautelativa*) que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancía no ha sido puesta en circulación en el país de importación o, en ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavía en el país de exportación. Por lo tanto, se busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido.
- b) **Legitimación activa.** Está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un derecho de marca cuyo registro se encuentre en el territorio del país miembro en que sean requeridas tales medidas, esgrimiendo motivos justificados que busquen precautelar sus derechos. En su defecto la medida puede ser adoptada de oficio; es decir, por la autoridad aduanera competente de acuerdo a la legislación interna de cada país miembro y solo cuando la legislación nacional lo permita.
- c) **Legitimación pasiva.** En el evento de que la autoridad ordene suspender la respectiva operación aduanera se notificará al importador o exportador quien será el llamado a defenderse.
- d) **Vigencia.** Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes o de manera conjunta a la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez días hábiles sin que se dé inicio a tal

acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión aduanera.

- e) **Bienes sobre los que recae la medida en frontera.** Son los productos que conforman la mercadería, incluido su embalaje, que presuntamente infringe un derecho de marca, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida.

44.8. El Artículo 250 de la Decisión 486 es claro en indicar que para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la orden que dicte la autoridad competente se observará los derechos y garantías legales y constitucionales previstos en las normas nacionales de los países miembros. Por tanto, la normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las medidas en frontera, y sobre la base del principio de complemento indispensable, tales aspectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional.

Del Procedimiento

44.9. La petición debe ser formulada ante la autoridad nacional competente por parte del titular de la marca y de acuerdo con el Artículo 250 de la Decisión 486. El solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada y suficiente de los productos que se intentan importar o exportar para que estos a su vez puedan ser identificados.

44.10. La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la normativa interna de cada país miembro, la primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio

por la autoridad competente y la segunda por solicitud de un interesado.

- 44.11. Conforme al Artículo 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancías retenidas con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente. El titular es quien mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la autoridad para la verificación de la autenticidad o no del mismo. La autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información que sea confidencial.
- 44.12. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, ordenada la medida de suspensión, se procederá a notificar al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa, incorporando el nombre, dirección, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión.
- 44.13. Es en este momento procesal cuando el importador o exportador conoce de la medida interpuesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la importación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores.
- 44.14. El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Artículo 254.
- 44.15. Finalmente, y conforme lo dispone el Artículo 255 de la Decisión 486, culminado el proceso de infracción, en caso de determinarse su cometimiento, los productos con marcas falsificadas incautadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo casos debidamente calificados por la autoridad nacional

competente, o en casos en que exista autorización expresa del titular de la marca. Asimismo, la autoridad podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y, por otro lado, el derecho para impugnar la decisión por parte del importador o exportador.

44.16. Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, conforme lo dispone el Artículo 253 se pueden dar en dos casos:

- a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción.
- b) Si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión.
- c) Cuando se determinare que la mercadería no infringe un derecho de marca.

44.17. Finalmente, el Artículo 256 excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancías y que cumplan con los siguientes requisitos: que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas.

45. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera³⁹¹

45.1. A continuación, se exponen las similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera:

³⁹¹ Esta sección ha sido extraída de la página 17 de la Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203386.pdf>

	Medidas cautelares	Medidas en frontera
Oportunidad	Antes, durante o después del inicio de la acción por infracción.	Antes del inicio de la acción por infracción.
Objeto	Impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.	Prohibir el despacho de mercancía presuntamente infractora para impedir su ingreso a los circuitos comerciales.
Autoridad competente	Autoridad nacional competente para resolver acciones por infracción.	Autoridad nacional competente encargada del control de las operaciones aduaneras.
Finalidad	Suspender la comercialización de productos que pudieran infringir los derechos sobre el registro de una marca.	Suspender la importación o exportación que infringirían los derechos sobre el registro de una marca.
Tipos	Listado no taxativo en la Decisión 486.	Únicamente suspensión de la operación aduanera.

45.2. Además de las diferencias señaladas en el cuadro, en el caso específico de la medida cautelar de suspensión de la importación o exportación (Literal c) del Artículo 246), estas incluyen a los materiales impresos o de publicidad y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, mientras que en la medida en frontera solo se suspende la importación o exportación de la mercadería (productos).

45.3. Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas a determinar la comisión o no de una infracción, y buscan proteger los derechos de propiedad industrial, con ciertas

De modo referencial, ver las Interpretaciones Prejudiciales números 505-IP-2015 de fecha 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3111 del 20 de octubre de 2017; y, 504-IP-2015 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018.

particularidades que las diferencian como se puede evidenciar en el cuadro precedente.

46. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado)³⁹²

Las garantías en las medidas cautelares

- 46.1. El Artículo 247 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente puede requerir una garantía (caución o contracautela) antes de ordenar las medidas antes mencionadas.
- 46.2. De lo anterior se desprende que la autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para solicitar garantías a quien pide que se dicten las medidas cautelares, de así considerarlo; por lo tanto, no es obligatorio.
- 46.3. Esta garantía, también conocida como caución, busca resarcir los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de la medida cautelar.

Las garantías en las medidas en frontera

- 46.4. La Decisión 486 no desarrolla el tema de garantías para las medidas en frontera por lo que la autoridad nacional competente debe remitirse a las normas internas del país miembro, de conformidad con el principio de complemento

³⁹² Esta sección ha sido extraída de las páginas 18 a 21 de la Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 38 a 41 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3386 del 2 de octubre de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203386.pdf>

indispensable dispuesto por el Artículo 276 de la Decisión 486³⁹³.

- 46.5. Sin embargo, en el supuesto de que la legislación interna de los países miembros no regule el tema de las garantías para las medidas en frontera, las autoridades podrán aplicar supletoriamente lo señalado por la normativa comunitaria andina para las medidas cautelares, atendiendo a que tanto las medidas cautelares como las medidas de frontera buscan proteger los derechos de propiedad industrial.

Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante)

Medidas cautelares

- 46.6. La normativa andina precisa que la autoridad antes de ordenar la medida cautelar podrá requerir al titular de la marca (denunciante) una garantía (caución) suficiente.
- 46.7. La caución es la garantía por excelencia y la debe dar quien solicita una medida cautelar para cubrir los daños que se podrían ocasionar en el denunciado (supuesto infractor) si es que la autoridad no le da la razón al denunciante (titular del registro de marca) respecto de la comisión del acto infractor.

Medidas en frontera

- 46.8. En el supuesto que dicha medida se efectúa a solicitud de parte, la autoridad competente que conoce la demanda o solicitud podrá requerir al solicitante (el titular de la marca) la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que

³⁹³

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”

eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado)

Medidas cautelares

- 46.9. El Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486 prevé que se podrá ordenar como medida cautelar la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.
- 46.10. La garantía a que se refiere el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión es la que presenta el denunciado (o demandado) con el objeto de levantar la medida cautelar concedida a favor del denunciante (o demandante).
- 46.11. Así, por ejemplo, si la autoridad nacional competente otorgó a favor del denunciante (o demandante) la medida cautelar prevista en el Literal e) del Artículo 246 (el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado), luego el demandado o denunciado puede solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida cautelar, que en el ejemplo sería operar su establecimiento comercial, para efecto de lo cual tendrá que ofrecer la garantía mencionada en el Literal d) del Artículo 246.
- 46.12. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca “X”). “A” observa que en la ciudad de Quito hay un establecimiento vendiendo bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional competente, como medida cautelar, el cierre temporal de dicho establecimiento. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida cautelar solicitada por “A”.

“B”, titular del mencionado establecimiento, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida cautelar concedida a favor de “A”, alegando que las bicicletas provienen de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar; es decir, permitir a “B” seguir operando su establecimiento comercial.

Medidas en frontera

- 46.13. El presunto infractor podrá ofrecer una garantía con la finalidad de continuar con el trámite de la operación aduanera, a efectos de que la autoridad correspondiente cuente con la certeza de que en caso los bienes sujetos a la operación aduanera resultasen infringir derechos de propiedad industrial, se cuente con una garantía que cubra los eventuales daños y perjuicios al titular del derecho de marcas.
- 46.14. Aplicando supletoriamente lo establecido en el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, el importador denunciado o demandado puede constituir una garantía suficiente con el objeto de permitir que la autoridad aduanera permita la continuación del trámite de la operación aduanera.
- 46.15. Así, en el caso que la autoridad nacional competente haya suspendido la operación aduanera por virtud de una medida en frontera solicitada por el titular de un registro de marca, el importador podrá solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida en frontera; es decir, que continúe la operación aduanera, caso en el cual este

importador deberá constituir una garantía suficiente en aplicación supletoria del Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486.

- 46.16. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca “X”). “A” toma conocimiento de la importación de bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional competente, como medida en frontera, la suspensión de la operación de importación. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida en frontera solicitada por “A”.

“B”, importador de las bicicletas marca “X”, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida en frontera concedida a favor de “A”, alegando que se trata de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida en frontera; es decir, permitir a “B” continuar con el trámite de la importación.

- 46.17. Un ejemplo de garantía constituida por el importador, la encontramos en el Artículo 53 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, en la Parte III Sección IV (Anexo 1C):

“Artículo 53.-

Fianza o garantía equivalente

- 1. Las autoridades competentes estarán facultadas*

para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. *Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.*

(Subrayado y negrita agregado)

47. Sobre cómo calcular el monto o porcentaje de la caución que debe otorgar el solicitante de la medida en frontera³⁹⁴

- 47.1. En primer lugar, y en virtud a la aplicación del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación

³⁹⁴ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta 6.3 formulada por el

interna de cada país miembro de la Comunidad Andina establecer los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de la caución o garantía correspondiente.

- 47.2. En caso de que la legislación interna no haya regulado dicha materia, la autoridad competente puede actuar con mesurada discrecionalidad, pero no con arbitrariedad. Sobre la base de dicha discrecionalidad, y aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la referida autoridad puede establecer el monto o porcentaje de la caución o garantía que considere pertinente según las circunstancias. Asimismo, puede aplicar, supletoriamente, los parámetros o criterios establecidos en otros ordenamientos procesales internos, como es el caso, por ejemplo, de las leyes procesales civiles nacionales.
- 47.3. Es importante mencionar que el hecho de que un tema sujeto al principio de complemento indispensable no haya sido regulado por la legislación interna no debería impedir que los ciudadanos exijan los derechos o garantías previstos en el derecho comunitario andino. En este sentido, si la legislación interna no hubiera establecido parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de la caución o garantía, ello no debería impedir a la autoridad

consultante en las páginas 21 y 22 de la Interpretación Prejudicial N° 504-IP-2015 de fecha 17 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que a su vez constan en las páginas 52 y 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3220 del 8 de marzo de 2018. Se ha editado el primer párrafo de la respuesta a la pregunta 6.3 formulada por el consultante, la cual consta en la página 21 de la referida Interpretación Prejudicial.

La pregunta 6.3. del consultante es la siguiente: “¿El monto o porcentaje de la caución que debe otorgar el solicitante de la medida de frontera será fijada de manera discrecional por la autoridad competente? ¿Cuáles son los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de caución o garantía?”

La Interpretación Prejudicial N° 504-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3220.pdf>

competente establecerlo en el caso concreto, para salvaguardar los derechos subjetivos o intereses legítimos involucrados. Como se ha dicho, la mencionada autoridad puede guiarse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, o acudir supletoriamente a algún ordenamiento procesal nacional.

48. La inspección de verificación de las mercancías denunciadas. La notificación de la medida en frontera y el cómputo del plazo para interponer la acción por infracción³⁹⁵

La inspección de verificación de las mercancías denunciadas

- 48.1. Si bien la inspección —contemplada en el Artículo 251 de la Decisión 486— puede ser un elemento de juicio o un medio probatorio para que la autoridad competente suspenda la operación aduanera (lo que supone que la inspección se realiza antes de la suspensión aduanera), tampoco existe impedimento para que dicha inspección se realice con posterioridad o se ordene en la misma resolución que ordena la suspensión de la operación aduanera o en una resolución posterior.
- 48.2. Debe darse la oportunidad al importador para que asista a la inspección; no obstante, si no es posible notificar al importador ello no impide la realización de la inspección.

³⁹⁵ Esta sección ha sido extraída de las respuestas a las preguntas formuladas por el consultante en las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 28-IP-2017 de fecha 14 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 11 a 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3658 del 6 de junio de 2019.

Se ha editado las respuestas a las preguntas formuladas por el consultante, las cuales constan en las páginas 11, 12 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 28-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203658.pdf>

- 48.3. Sin embargo, para no violar el derecho de defensa del importador, la autoridad aduanera tiene que cerciorarse de haber utilizado todos los mecanismos pertinentes para hacer una debida notificación. Si pese ello no se ha podido notificar, no viola el derecho de defensa del importador el no poder asistir a la inspección.
- 48.4. Una vez que se ordena la inspección, la facultad y el derecho de asistir es de las partes, es decir del solicitante y del importador o exportador; en consecuencia, la autoridad aduanera no puede negarles el derecho de asistir a la inspección.

La notificación de la medida en frontera y el cómputo del plazo para interponer la acción por infracción

- 48.5. El acto administrativo que ordena la suspensión del trámite aduanero (Artículo 252 de la Decisión 486) se notifica tanto al solicitante, es decir al que alega ser titular de la marca, como al importador o exportador de los productos, a ambos debe realizarse la notificación. No obstante, el plazo de diez días contemplado en la norma para interponer la acción por infracción es solo para el solicitante; por lo tanto, dicho plazo se computa desde la realización de la notificación al mismo.
- 48.6. El plazo de diez días consagrado en el Artículo 253 de la Decisión 486 para que el solicitante interponga la acción por infracción se computa desde el momento en que el solicitante fue notificado de la medida en frontera.
- 48.7. El cómputo del plazo contemplado en el mencionado Artículo 253 no debe tener en cuenta la fecha en que se realizó la notificación al importador o al exportador de los productos ni la demora en la realización de dicha notificación; esto es, el plazo de diez para interponer la acción por infracción es solo para el solicitante, por lo tanto dicho plazo se computa desde la realización de la notificación al mismo.

- 48.8. El cómputo del plazo contemplado en el referido artículo no debe tener en cuenta la fecha en que se realizó la notificación al importador de los productos ni la demora en la realización de la misma.

Apartado VIII

La competencia desleal vinculada a la propiedad industrial

- 49. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Actos de denigración³⁹⁶**

Definición de competencia desleal

- 49.1. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal

³⁹⁶

Los párrafos 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 y 49.8 de esta sección han sido extraídos de las páginas 6, 7 y 9 de la Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 29, 30 y 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha editado el párrafo 1.3 de la página 6 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 6 del párrafo 1.3, 7 del párrafo 1.4, 8 del párrafo 1.5, 9 del párrafo 1.6 y 11 del párrafo 1.11 de las páginas 7 y 9 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203381.pdf>

Por su parte, los párrafos 49.5, 49.6, 49.7, 49.9, 49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.16, 49.17 y 49.18 de esta sección han sido extraídos de las páginas 20 a 23 de la Interpretación Prejudicial N° 25-IP-2017 del 13 de junio de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 38 a 41 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3074 del 4 de agosto de 2017. Se ha editado los párrafos 5.2, 5.9 y 5.11 de las páginas 20 y 22 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 37 del párrafo 5.8, 38 del párrafo 5.10, 39 del párrafo 5.11, 40 del párrafo 5.12, 41 del párrafo 5.14, 42 del párrafo 5.15 y 43 del párrafo 5.16 de las páginas 22 y 23 de la referida Interpretación Prejudicial.

desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor³⁹⁷.

- 49.2. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.³⁹⁸

La Interpretación Prejudicial N° 25-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3074.pdf>

Finalmente, los párrafos 49.19, 49.20, 49.21 y 49.22 de esta sección han sido extraídos de las páginas 5 y 6 de la Interpretación Prejudicial N° 389-IP-2018 del 30 de abril de 2019 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 6 y 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3669 del 17 de junio de 2019.

Se ha editado la nota a pie de página 7 del párrafo 1.12 de la página 5 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 389-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203669.pdf>

³⁹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

³⁹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3215 del 23 de febrero de 2018.

- 49.3. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.³⁹⁹
- 49.4. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.⁴⁰⁰
- 49.5. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
- “Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”*
- 49.6. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que

³⁹⁹ Ibídem.

⁴⁰⁰ Ibídem.

realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.⁴⁰¹

49.7. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.⁴⁰²

49.8. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁴⁰³. Veamos en detalle ambos elementos:

- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
- b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación

⁴⁰¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*, en “Rev. Derecho Competencia”, Bogotá, volumen 9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.

indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

- 49.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.⁴⁰⁴

Actos de confusión

- 49.10. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.
- 49.11. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por el Tribunal:⁴⁰⁵
- a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión

⁴⁰⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
- c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

49.12. El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.⁴⁰⁶

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

49.13. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que

⁴⁰⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.⁴⁰⁷

- 49.14. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
- 49.15. La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.⁴⁰⁸
- 49.16. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.⁴⁰⁹
- 49.17. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.⁴¹⁰

⁴⁰⁷ Ibídem.

⁴⁰⁸ Ibídem.

⁴⁰⁹ Ibídem.

⁴¹⁰ Ibídem.

- 49.18. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

Actos de denigración

- 49.19. El Literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de denigración, vinculados a la propiedad industrial.
- 49.20. La doctrina jurídica sostiene que:

*“También se reputa desleal la realización o difusión de manifestaciones susceptibles de menoscabar el crédito en el mercado de un empresario, de su actividad o de sus productos [arts. 9 LCD y 6.a) LGP]. La tipificación de los actos de denigración comprende todos los actos lesivos de la reputación de las personas que sean realizados en el mercado y posean finalidad concurrencial. La consideración de la deslealtad de este tipo de actos tan sólo se mantiene si las afirmaciones que se difunden y se vierten no son exactas, verdaderas y pertinentes, lo que significa que no será desleal la desvalorización de un agente del mercado con afirmaciones ciertas, aplicándose con ello la máxima de la exceptio veritatis.”*⁴¹¹

- 49.21. La deslealtad ocurre en el caso que las afirmaciones que se comuniquen o difundan al público consumidor no sean exactas, verdaderas y pertinentes; esto significa que no se considerará desleal la desvalorización del agente de mercado cuando las afirmaciones sean ciertas, configurándose la máxima de la *exceptio veritatis*.⁴¹²
- 49.22. Por tanto, la denigración es una conducta desleal contraria al principio de buena fe, ya que tal acto merma la reputación

⁴¹¹ M. Mercè Darnaculleta i Gardella, *La Competencia Desleal*, Iustel, Madrid, primera edición, 2007, p. 57.

⁴¹² *Ibidem*.

del competidor como un acto de competencia desleal, perjudicando su imagen comercial en el mercado frente a los consumidores.

50. La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes⁴¹³

50.1. De conformidad con lo establecido en los Artículos 155, 156 y 238 de la Decisión 486, que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, constituye una infracción a un derecho marcario el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro de una marca, realice cualquiera de los actos tipificados en los seis literales del referido Artículo 155, teniendo en consideración los conceptos vertidos en el mencionado Artículo 156. El titular del derecho marcario puede entablar acción por infracción, vía denuncia o demanda, contra dicho agente económico en los términos mencionados en el Artículo 238 de la Decisión 486.

50.2. Por tanto, constituye una infracción marcaria el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro marcario, realice cualesquiera de los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o

⁴¹³ Esta sección ha sido extraída de los párrafos 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 y 1.13 de las páginas 5 a 10 de la Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 28 a 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha mejorado el párrafo 1.9 de la página 9 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203381.pdf>

sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o

publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

- 50.3. Por su parte, el Artículo 258 de la Decisión 486 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.⁴¹⁴
- 50.4. El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, **entre otros**, los siguientes:
- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
 - c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
- 50.5. Adicionalmente, el Artículo 262 de la Decisión 486 establece que constituirá competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial:
- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

⁴¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el literal a) precedente con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el literal c) precedente;
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; o,
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

50.6. El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues claramente menciona que los allí establecidos son, entre otros. Dada esta situación con mayor razón pueden existir

otros supuestos de competencia desleal no vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.⁴¹⁵

- 50.7. Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 (*“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro”*) podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 (*“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”*). Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal.
- 50.8. La infracción marcaria se consume con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.

⁴¹⁵ Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador).

Las autoridades competentes

50.9. Los Artículos 238 y 267 de la Decisión 486 se refieren a la “autoridad nacional competente” para el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y acciones por competencia desleal, de modo que la legislación interna de cada país miembro decide qué autoridad administrativa o jurisdiccional conocerá las acciones por infracciones marcarias y cuál las acciones por competencia desleal. La legislación interna de cada país puede establecer que la misma autoridad conozca ambos tipos de acciones, o puede establecer que sean autoridades diferentes. Es más, puede establecer que determinados actos de competencia desleal (por ejemplo los vinculados a la afectación de derechos de propiedad industrial) sean conocidos por una autoridad y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad.

51. Preguntas y respuestas vinculadas a la relación que existe entre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal regulados en la Decisión 486 y los actos de competencia desleal regulados por las legislaciones internas de los países miembros de la Comunidad Andina⁴¹⁶

51.1. ¿Los países miembros de la Comunidad Andina pueden regular en su legislación interna la prohibición de actos de

⁴¹⁶ Esta sección ha sido extraída de las respuestas a las preguntas formuladas por el consultante en las páginas 10, 11 y 12 de la Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que a su vez constan en las páginas 33, 34 y 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3381 del 28 de setiembre de 2018. Se ha editado las respuestas a las preguntas 2.1, 2.4 y 2.5 formuladas por el consultante, las cuales constan en las páginas 10, 11 y 12 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 186-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203381.pdf>

competencia desleal adicionales o complementarios a los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486?

Sí lo pueden hacer, tal como se explica en el párrafo 50.6 de la sección precedente.

- 51.2. ¿La fiscalización de la competencia desleal puede tener incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486?

Sí podría tener incidencia. Si el acto de competencia desleal se realiza a través del registro de una marca (otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486) o el uso de esta en el mercado, la autoridad competencia desleal podría ordenar como medida correctiva el cese de la conducta constitutiva del acto de competencia desleal, lo que podría tener incidencia sobre el uso de dicha marca como, por ejemplo, el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.

- 51.3. ¿Se puede considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal?

De conformidad con lo establecido en el Artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado puede constituir un instrumento para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal.

No solo a partir del artículo mencionado en el párrafo precedente, sino también en función de los supuestos que la legislación nacional tipifique como actos de competencia desleal (por ejemplo, los actos de imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales⁴¹⁷) sí es posible considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

- 51.4. ¿La autoridad de propiedad industrial (la autoridad del registro marcario) tiene competencia para conocer actos de competencia desleal? ¿Otra autoridad puede tener competencia para conocer actos de competencia desleal?

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 50.9 de la sección precedente, la legislación nacional puede identificar los actos de competencia desleal que pueden ser conocidos por la autoridad de propiedad industrial. Asimismo, es posible que determinados actos de competencia desleal sean conocidos por la autoridad de propiedad industrial y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad⁴¹⁸.

- 51.5. ¿La autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las marcas registradas a través de las cuales se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal?

Considerando las respuestas brindadas a las preguntas contenidas en los párrafos 51.2 y 51.3 precedentes es

⁴¹⁷ De modo referencial, es el caso del Literal c) del Numeral 3 del Artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador.

⁴¹⁸ A modo de ejemplo, en el Perú, determinados actos de competencia desleal (vinculados a la propiedad industrial) son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos y otros actos de competencia desleal son conocidos por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

posible afirmar que la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal. Tal sería el caso, por ejemplo, que la referida autoridad ordenara al infractor el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc. Lo que no podría la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal es invalidar o anular el registro marcario, pues ello es de competencia de la autoridad de propiedad industrial.

Por tal razón es importante diferenciar el mandato (de la autoridad) que afecta al registro en sí del mandato (de la autoridad) que afecta el uso de la marca. Como se ha dicho, la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal.

Una figura jurídica diferente al mandato de dejar de usar una marca en el mercado es la renuncia al registro prevista en el Artículo 171 de la Decisión 486.

52. Riesgo de confusión entre envases y empaques en el contexto de un acto de competencia desleal⁴¹⁹

52.1. Para analizar el riesgo de confusión entre envases y empaques la autoridad debe tener en consideración todos

⁴¹⁹ Esta sección ha sido extraída de la respuesta a la pregunta 2.2 formulada por el consultante en las páginas 6 y 7 de la Interpretación Prejudicial N° 43-IP-2018 de fecha 8 de noviembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en las páginas 31 y 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3465 del 3 de diciembre de 2018.

El consultante preguntó lo siguiente:

“2.2. En mérito de lo establecido en el Artículo 259 Inciso a) de la Decisión 486, para determinar que el empaque de un producto es capaz de crear confusión en los consumidores con respecto de los envases de los productos del competidor y por consiguiente constituirse en un acto

los elementos involucrados: el diseño de las formas, los materiales utilizados, los colores, los elementos gráficos y denominativos, y la disposición de los elementos antes mencionados. Se trata de un análisis integral que tiene por objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases, o dos empaques.

- 52.2. La actuación de buena fe implica que cada empresario, sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), diseña sus propios envases y empaques, lo que evidentemente tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario, supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario infractor, o imita el envase o empaque del competidor simplemente para ahorrar los costos que implicaría elaborar un diseño propio, o imita el envase o empaque para inducir a error al consumidor y así desviar la clientela. Ambos casos de imitación constituyen actos de competencia desleal.
- 52.3. La imitación a una iniciativa empresarial será lícita si ella es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial. Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre iniciativa privada y libertad de empresa, imite la iniciativa de poner también un restaurante con karaoke, conservando cada uno sus marcas y los diseños propios de cada establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusión, ni directo ni indirecto, respecto del origen empresarial de ambos negocios.

de competencia desleal por confusión, ¿se deben emplear las reglas del cotejo marcario? En todo caso, ¿qué reglas o criterios se deben emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo de confusión como acto de competencia desleal, considerando que el derecho de represión de la competencia desleal considera el derecho a imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente? En todo caso, ¿cuáles son los límites al referido derecho a imitar?''

La Interpretación Prejudicial N° 43-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203465.pdf>

- 52.4. Por tanto, un primer límite al derecho de imitación es respetar los derechos de propiedad industrial existentes (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales). Un segundo límite es que no haya riesgo de confusión directo o indirecto. Un tercer límite, según la tipificación interna de cada país, será si la imitación es sistemática, lo que evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en innovación en los que incurre el competidor.

Apartado IX

Otros temas vinculados a los signos distintivos⁴²⁰

Para un mayor estudio de los signos **distintivos**, se sugieren las siguientes temáticas:

- (i) Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 y su relación con el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Ver Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3063.pdf>
- (ii) Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Ver Interpretación Prejudicial N° 66-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3098 del 20 de setiembre de 2017. Disponible en:

⁴²⁰ A continuación se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos por el TJCA con anterioridad al año 2016: La marca táctil o de textura. Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad. La forma de publicación de una marca táctil o de textura. La textura de uso común. La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto. Estos temas se encuentran en la Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de setiembre de 2015. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE2579.pdf>

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3098.pdf>

- (iii) Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos. Ver Interpretación Prejudicial N° 313-IP-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2952 del 8 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE2952.pdf>
- (iv) Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Ver Interpretación Prejudicial N° 127-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3198 del 20 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3198.pdf>
- (v) Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Ver Interpretación Prejudicial N° 384-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3330 del 28 de junio de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203330.pdf>
- (vi) Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Ver Interpretación Prejudicial N° 266-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2974 del 17 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE2974.pdf>
- (vii) La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales. Ver Interpretación Prejudicial N° 25-IP-2017 de fecha 13 de junio de 2017, publicada en

la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3074 del 4 de agosto de 2017. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3074.pdf>

- (viii) Marcas de fantasía. Ver Interpretación Prejudicial N° 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3072 del 4 de agosto de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3072.pdf>
- (ix) Marcas conformadas por letras. Ver Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3063.pdf>
- (x) Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Ver Interpretación Prejudicial N° 551-IP-2016 de fecha 31 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3052 del 26 de junio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3052.pdf>
- (xi) Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3063.pdf>
- (xii) Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Ver Interpretación Prejudicial N° 234-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3213 del 23 de febrero de 2018. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3213.pdf>

- (xiii) El *trade dress*. Ver Interpretación Prejudicial N° 52-IP-2018 de fecha 8 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3466 del 4 de diciembre de 2018. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203466.pdf>

- (xiv) La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Ver Interpretación Prejudicial N° 128-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3185 del 9 de febrero de 2018. disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3185.pdf>

- (xv) Irregistrabilidad de signos engañosos. La distintividad adquirida o “*secondary meaning*”. Ver Interpretación Prejudicial N° 59-IP-2019 de fecha 3 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3708 del 1 de agosto de 2019. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203708.pdf>

- (xvi) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Ver Interpretación Prejudicial N° 700-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3673 del 20 de junio de 2019. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203673.pdf>

- (xvii) Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. Ver Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3401 del 9 de octubre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203401.pdf>
- (xviii) Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento. Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3396 del 9 de octubre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203396.pdf>
- (xix) Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región. Ver Interpretación Prejudicial N° 353-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3416 del 5 de noviembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203416.pdf>
- (xx) Comparación entre signos denominativos. Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3197 del 20 de febrero de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3197.pdf>
- (xxi) Comparación entre signos denominativos compuestos. Ver Interpretación Prejudicial N° 684-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019. Disponible

en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203641.pdf>

- (xxii) Comparación entre signos mixtos. Ver Interpretación Prejudicial N° 721-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3674 del 20 de junio de 2019. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203674.pdf>
- (xxiii) Comparación entre signos mixtos y denominativos. Ver Interpretación Prejudicial N° 700-IP-2018 de fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3673 del 20 de junio de 2019. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203673.pdf>
- (xxiv) Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denominativo. Ver Interpretación Prejudicial N° 51-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3098 del 20 de setiembre de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3098.pdf>
- (xxv) Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto. Ver Interpretación Prejudicial N° 168-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3591 del 11 de abril de 2019. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203591.pdf>
- (xxvi) Comparación entre marcas mixtas y figurativas. Marca derivada. Ver Interpretación Prejudicial N° 83-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3131 del 27 de octubre de 2017. Disponible en:

[http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3131.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3131.pdf)

- (xxvii) Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad. Ver Interpretación Prejudicial N° 219-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3335 del 2 de julio de 2018. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203335.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203335.pdf)
- (xxviii) Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. Ver Interpretación Prejudicial N° 558-IP-2016 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3333 del 2 de julio de 2018. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203333.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203333.pdf)
- (xxix) Observación a la solicitud de registro marcario. Concesión o denegación del registro. Debida motivación. Ver Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3613 del 3 de mayo de 2019. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacet
as/Gaceta%203613.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Gacet
as/Gaceta%203613.pdf)
- (xxx) El legítimo interés en la oposición a un registro de marca. Ver Interpretación Prejudicial N° 357-IP-2017 de fecha 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3642 del 17 de mayo de 2019. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203642.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203642.pdf)
- (xxxi) Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 3197 del 20 de febrero de 2018.
Disponible en:

[http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3197.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3197.pdf)

- (xxxii) Determinación de la fecha de concesión de un registro marcario. La renovación de un registro marcario. Ver Interpretación Prejudicial N° 298-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3007 del 28 de abril de 2017. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3007.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3007.pdf)
- (xxxiii) Usos que no requieren autorización del titular de la marca. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca. Ver Interpretación Prejudicial N° 409-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3418 del 5 de noviembre de 2018. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203418.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203418.pdf)
- (xxxiv) Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatarario o el autorizado para ello. Ver Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3073.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/GACE3073.pdf)
- (xxxv) Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2019 de fecha 3 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3704 del 1 de agosto de 2019. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203704.pdf](http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet
as/Gaceta%203704.pdf)

- (xxxvi) La nulidad de registro de marca. Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3063.pdf>
- (xxxvii) La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. Ver Interpretación Prejudicial N° 375-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3311 del 12 de setiembre de 2016. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACETA%203311.pdf>
- (xxxviii) Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa. Ver Interpretación Prejudicial N° 65-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3335 del 2 de julio de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203335.pdf>
- (xxxix) Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario. Ver Interpretación Prejudicial N° 348-IP-2018 de fecha 8 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3452 del 27 de noviembre de 2018. Disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203452.pdf>
- (xl) El secreto empresarial en la Decisión 486. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Ver Interpretación Prejudicial N° 189-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203393.pdf>

- (xli) Protección jurídica de las denominaciones de origen. Protección especial para denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas espirituosas. Ver Interpretación Prejudicial N° 474-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3006 del 26 de abril de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/GACE3006.pdf>

- (xlii) El principio de complemento indispensable sobre asuntos de propiedad industrial. Ver Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3376 del 17 de setiembre de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203376.pdf>

- (xliii) La norma comunitaria en el tiempo. Ver Interpretación Prejudicial N° 566-IP-2016 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3350 del 23 de julio de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacet as/Gaceta%203350.pdf>

SUBCAPÍTULO III

DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

1. El requisito de novedad de la obtención vegetal⁴²¹

1.1. El Artículo 3 de la Decisión 345 expresa que “variedad” es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.⁴²²

1.2. El Artículo 4 de la Decisión 345⁴²³, por su parte, establece

⁴²¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 4, 5 y 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018. Se ha editado el párrafo 1.3 de la página 4 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 4 y 5 del párrafo 1.3; 6 del párrafo 1.4; y, 7 del párrafo 1.5 de las páginas 4 y 5 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Adicionalmente, se ha eliminado la nota a pie de página 3 del párrafo 1.2 de la página 3 de la referida Interpretación Prejudicial debido a que no se pudo verificar la literalidad de la cita contenida en la referida nota a pie de página. Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página contenidas en los párrafos 1.1, 1.5 y 1.6 de la presente sección.

La Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203433.pdf>

⁴²² Ver Interpretación Prejudicial N° 128-IP-2012 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo de 2013.

⁴²³ **Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

*“Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.
(...)”*

los cinco requisitos que las variedades obtenidas deben cumplir para ser objeto de protección:⁴²⁴

- (i) Nueva;
- (ii) Distinta;
- (iii) Homogénea;
- (iv) Estable;
- (v) Debe tener, además, una denominación adecuada.

1.3. A efectos del presente caso corresponde abordar el requisito de la novedad de la variedad vegetal, para lo cual abordaremos lo regulado por el Literal a) del Artículo 8 de la Decisión 345, el cual establece lo siguiente:⁴²⁵

“Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

- a) *La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;*
(...)”

(Subrayado agregado)

1.4. En ese sentido, cabe señalar que el concepto de “novedad” en el derecho de obtenciones vegetales resulta diferente del

⁴²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 128-IP-2012 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo de 2013.

⁴²⁵ Ibídem.

requisito de novedad establecido en el sistema de patentes. En efecto, a diferencia de este último, la novedad de una obtención vegetal no se destruye por la divulgación de una descripción del objeto de protección, sino por la venta o “entrega lícita” de material —“*de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha*”— vegetal de la variedad obtenida a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, a efectos de su “comercialización” durante los periodos indicados en el Artículo 8 de la Decisión 345⁴²⁶.

1.5. De lo estipulado por la norma citada, se advierte que para que se configure la pérdida de la novedad de una variedad vegetal debe verificarse la concurrencia de las siguientes condiciones:⁴²⁷

- Que la explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud.
- Que la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

1.6. Al respecto, el requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a efectos de su explotación comercial antes de las fechas señaladas⁴²⁸, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la solicitud.

1.7. La fecha de presentación de la solicitud, por cierto, es la fecha en la que se presentó la solicitud cumpliendo todos los requisitos establecidos por la normativa andina correspondiente.

⁴²⁶ Ibídem.

⁴²⁷ Ibídem.

⁴²⁸ Ibídem.

2. El requisito de descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal⁴²⁹

2.1. El Artículo 16 de la Decisión 345 establece lo siguiente:

“Artículo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro.”

Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.”

(Subrayado agregado)

2.2. La disposición transcrita exige que la solicitud de certificado de obtentor, además de cumplir los cinco requisitos explicados en la sección anterior, se acompañe de una descripción detallada del procedimiento de obtención. En otras palabras, el obtentor de la variedad deberá describir con precisión y detalle el proceso de fitomejoramiento. Esta exigencia responde a la necesidad de identificar claramente, paso a paso, el procedimiento de

⁴²⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 5, 6 y 7 de la Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 6, 7 y 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018. Se ha editado los párrafos 2.1, 2.2, 2.3 de las páginas 5 y 6 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la nota a pie de página 8 del párrafo 2.3 de las páginas 6 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203433.pdf>

obtención, a efectos de garantizar la reproducción homogénea y estable de la variedad vegetal cuya protección se reivindica o solicita.

- 2.3. En virtud del principio de complemento indispensable, el contenido de la descripción detallada que debe acompañar la solicitud será reglamentado por las legislaciones internas de los países miembros. Así, las legislaciones nacionales pueden exigir que la referida descripción contenga, entre otros, los siguientes datos: la genealogía (definición de su origen genético⁴³⁰ y la metodología de su obtención); las características morfológicas, fisiológicas, fitosanitarias, fenológicas, físico-químicas, industriales o agronómicas que permitan su identificación frente a variedades análogas; los elementos técnicos adoptados que permitan ilustrar los aspectos morfológicos; procedencia geográfica del material genético que sirvió de base para la obtención de la variedad; y, el mecanismo de reproducción o propagación.
- 2.4. Adicionalmente, la citada disposición establece la posibilidad que la autoridad nacional competente requiera que el solicitante u obtentor presente una “muestra viva”⁴³¹ de la variedad o el documento que acredite su depósito ante la autoridad nacional competente de otro país miembro. Los aspectos procedimentales del depósito de las muestras vivas se regirán por lo establecido en la correspondiente

⁴³⁰ Si por lo menos uno de los progenitores son variedades vegetales de especies silvestres de origen andino, el solicitante deberá presentar la certificación otorgada por la respectiva autoridad nacional competente a efectos de acreditar haber accedido legítimamente al correspondiente recurso genético, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Decisión 391 - Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, de fecha 2 de julio de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996.

⁴³¹ El Artículo 3 de la Decisión 345 define el concepto de “muestra viva” de la siguiente manera: “*La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad*”.

legislación interna, en virtud de la remisión normativa expresa contenida en el segundo párrafo⁴³².

2.5. Además de la descripción detallada y la muestra viva de la variedad que pueda requerir la autoridad nacional competente, se deberán pagar las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en las legislaciones internas de los países miembros⁴³³. En consecuencia, para el otorgamiento del certificado de obtentor, el solicitante o titular del derecho de obtentor deberá cancelar la tasa correspondiente, la cual será fijada por la legislación interna del correspondiente país miembro.

3. **Otros temas de derechos de los obtentores de variedades vegetales**⁴³⁴

Para un mayor estudio de derechos de los obtentores de variedades vegetales, se sugieren las siguientes temáticas:

- (i) Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección. Ver Interpretación Prejudicial N° 314-IP-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3536 del 7 de febrero de 2019.

⁴³² A este respecto, cabe advertir que la autoridad nacional competente no exigirá el depósito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado el depósito ante una autoridad nacional competente de otro país miembro, salvo en el caso que fuere necesario para resolver una oposición, y la muestra viva sea requerida para la realización de pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad.

⁴³³ Véase, a modo de referencia, la obligación de pago de las tasas correspondientes, establecida en el Artículo 34 de la Decisión 345.

⁴³⁴ A continuación se listan algunos criterios jurisprudenciales relevantes emitidos por el TJCA con anterioridad al año 2016: Objeto de la protección de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Protección provisional del obtentor. Derechos del obtentor. Acción por infracción de derechos. Las licencias de explotación. Agotamiento del derecho. Estos temas se encuentran en la Interpretación Prejudicial N° 128-IP-2012 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 de 2 de mayo de 2013. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2187.pdf>

Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203536.pdf>

- (ii) El principio de complemento indispensable. Ver Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203433.pdf>

Finalmente, cabe mencionar que desde el 2006 hasta la fecha, el TJCA ha emitido doce (12) interpretaciones prejudiciales vinculadas a los derechos de los obtentores de variedades vegetales⁴³⁵.

⁴³⁵ A saber, Interpretaciones Prejudiciales números 15-IP-2006 de fecha 3 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1358 del 19 de junio de 2006; 03-IP-2009 de fecha 11 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1756 del 18 de setiembre de 2009; 23-IP-2010 de fecha 16 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1879 del 17 de setiembre de 2010; 166-IP-2011 de fecha 10 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2084 del 20 de agosto de 2012; 128-IP-2012 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2187 del 2 de mayo de 2013; 204-IP-2013 de fecha 25 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2393 del 15 de setiembre de 2014; 17-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2668 del 19 de febrero de 2016; 104-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2813 del 28 de setiembre de 2016; 523-IP-2015 de fecha 15 de setiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2904 del 26 de enero de 2017; 253-IP-2016 de fecha 3 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 4 de agosto de 2017; 240-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3433 del 9 de noviembre de 2018; y, 314-IP-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3536 del 7 de febrero de 2019.

CAPÍTULO II

LIBRE COMPETENCIA

El presente capítulo compila los criterios jurídicos contenidos en la jurisprudencia del TJCA relacionados con la Decisión 608 – Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, de fecha 29 de marzo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1180 del 4 de abril de 2005⁴³⁶.

1. La defensa de la libre competencia en la Comunidad Andina⁴³⁷

1.1. El Acuerdo de Cartagena promueve el libre intercambio de bienes y servicios entre los países miembros de la Comunidad Andina a través del programa de liberación de bienes regulado en sus Artículos 72 a 78 y el marco general de principios y normas para lograr la liberación del comercio intrasubregional de servicios regulado en sus Artículos 79 y 80.

1.2. El libre intercambio de bienes y servicios permite que el proceso competitivo genere eficiencia económica en los mercados, lo que beneficia a los consumidores, a las empresas y a los propios Estados. A los consumidores

⁴³⁶ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1180.pdf>

⁴³⁷ Esta sección ha sido extraída de las páginas 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), texto que consta en las páginas 5 y 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018. Se ha editado los párrafos 1.1 de la página 4 y 1.4 de la página 5 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203383.pdf>

porque obtienen productos a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y en forma más accesible. A las empresas porque la presión competitiva las incentiva a mejorar sus niveles de competitividad, preparándolas para aprovechar los mercados ampliados originados por el libre comercio. Y a los Estados porque la mejora en competitividad de las empresas, así como la mayor inversión y comercio originados por la competencia, provocan más ventas e ingresos y, por tanto, más impuestos que convertidos en recursos públicos permiten una mejor provisión de infraestructura y servicios públicos.

- 1.3. Los beneficios que el libre comercio genera para las empresas y los consumidores en el marco de los procesos de integración económica pueden verse afectados a través de las conductas anticompetitivas transfronterizas (el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales), pues a través de estas, o se crean barreras que dificultan la entrada o permanencia de las empresas a los mercados, o se distorsionan los precios y otras condiciones comerciales en perjuicio de los consumidores.
- 1.4. Dado los beneficios de la libre competencia para los procesos de integración económica, el Capítulo X del Acuerdo de Cartagena, denominado “Competencia Comercial”, menciona que la Comisión adoptará, a propuesta de la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy la SGCA), las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión, tales como las manipulaciones indebidas de precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.
- 1.5. Es así que el 18 de diciembre de 1971 se publicó la Decisión 45 que aprobó normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión. Dicha norma fue sustituida por la Decisión 230

publicada el 18 de diciembre de 1987, la que a su vez fue sustituida por la Decisión 285 publicada el 4 de abril de 1991, que también aprobó normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia. El 29 de marzo de 2005 se publicó la norma vigente que sustituye a la Decisión 285, que es la Decisión 608, cuyo Artículo 2 señala que ella tiene como objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia económica en los mercados y el bienestar de los consumidores.

2. El ámbito de aplicación objetivo de la Decisión 608⁴³⁸

2.1. El Artículo 5 de la Decisión 608, Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, establece lo siguiente:

“Artículo 5.- Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en:

a) El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países

⁴³⁸ Los párrafos 2.1 a 2.6 de esta sección han sido extraídos de las páginas 5 a 8 de la Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 6 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018. Se ha editado la nota a pie de página 5 del párrafo 2.3 de la página 6 y el párrafo 2.5 de la página 7 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203383.pdf>

Por su parte, el párrafo 2.7 de esta sección ha sido extraído de la página 27 de la Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que consta en la página 28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de 2017. Se ha editado el párrafo 4.9 de la página 27 de la referida Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE3012.pdf>

Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país; y,

- b) *El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.*

Las demás situaciones no previstas en el presente artículo, se registrarán por las legislaciones nacionales de los respectivos Países Miembros.”

- 2.2. Como señala la Guía Práctica para la aplicación de la Decisión 608⁴³⁹, un aspecto importante en el diseño de un sistema de defensa de la libre competencia de ámbito regional es la definición del ámbito objetivo de su aplicación; es decir, las prácticas que se consideran anticompetitivas y su alcance geográfico.
- 2.3. Los supuestos que deben ser cubiertos por la Decisión 608 no necesariamente deben ser distintos a los previstos por las normas internas de defensa de la libre competencia de cada país miembro, sino que, especialmente, debe atender aquellos casos que no pueden ser enfrentados por las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia debido al ámbito geográfico de la práctica o conducta anticompetitiva o sus efectos.⁴⁴⁰
- 2.4. De conformidad con lo establecido en los Literales a) y b) del Artículo 5 de la Decisión 608, esta norma andina se aplica a la conducta anticompetitiva (abuso de posición de dominio o práctica colusoria horizontal o vertical) que:
- a) Se realiza en un país miembro y tiene efectos reales en:

⁴³⁹ Documento de Trabajo (SG/dt 396) denominado Guía Práctica para la aplicación de la Decisión 608 “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina” del 23 de octubre de 2007, elaborado por la SGCA, p. 7.

⁴⁴⁰ *Ibíd.*

- (i) Otro país miembro.
 - (ii) Otros países miembros.
 - (iii) En el país donde se realiza la conducta y en otro u otros países miembros.
 - b) Se realiza en dos o más países miembros y tiene efectos reales en:
 - (i) Al menos uno de los países miembros donde la conducta se realiza.
 - (ii) En los dos o más países miembros donde la conducta se realiza.
 - (iii) En un país miembro distinto a los países miembros donde la conducta se realiza.
 - c) Se realiza en un país no miembro y tiene efectos reales en dos o más países miembros.
- 2.5. Todos los casos antes mencionados se refieren a conductas anticompetitivas transfronterizas. En tales casos, teniendo en consideración dónde se realiza la práctica o conducta anticompetitiva y dónde se perciben los efectos reales de dicha práctica, hay un escenario que traspasa fronteras, de ahí el término “transfronterizo”. Estos casos, dada su naturaleza geográfica transfronteriza, tienen que ser investigados por la SGCA con el apoyo de las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia conforme al procedimiento de investigación previsto en la Decisión 608.
- 2.6. Por la misma razón, no se aplica la Decisión 608 si la conducta anticompetitiva no es transfronteriza, que es lo que ocurre cuando la conducta se realiza en un país miembro y tiene efectos reales en el mismo país miembro. Al respecto, el último párrafo del Artículo 5 de la Decisión 608 establece que *“Las demás situaciones no previstas en el presente artículo, se regirán por las legislaciones nacionales de los respectivos Países Miembros.”* Tal es el caso, por ejemplo, si la conducta anticompetitiva se realiza

(tiene su origen) en la República del Perú y los efectos reales se circunscriben al territorio peruano.

- 2.7. Se considera pertinente determinar el concepto de “efectos reales transfronterizos”, tema en el cual la competencia para investigar la tiene la SGCA, en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 5 de la Decisión 608, la SGCA es competente para iniciar una investigación por prácticas restrictivas de la libre competencia, de oficio o a solicitud de parte, cuando:

- a) La práctica colusoria (horizontal o vertical) o el abuso de posición de dominio es realizada por empresas ubicadas en más de un país miembro de la Comunidad Andina, y tiene efectos reales en al menos un país miembro de la Comunidad Andina.
- b) La práctica colusoria (horizontal o vertical) o el abuso de la posición de dominio es realizada por empresas ubicadas en un país miembro de la Comunidad Andina, y los efectos reales de dicha práctica se producen en al menos otro país miembro de la Comunidad Andina.

Se debe entender por "efecto real":

- a) Cualquier incidencia, afectación, distorsión o modificación sobre la oferta o demanda en el mercado o comercio subregional correspondiente, lo que puede comprender el precio de los productos o servicios o demás condiciones de comercialización, la cantidad producida, la calidad de los productos o servicios, los canales de aprovisionamiento de los insumos o los canales de distribución o comercialización; o,
- b) Cualquier otra situación que signifique una afectación al bienestar de los consumidores.

3. De las licitaciones colusorias previstas en el Literal e) del Artículo 7 de la Decisión 608⁴⁴¹

3.1. El Literal e) del Artículo 7 de la Decisión 608 tipifica como conducta (ilícita) restrictiva a la libre competencia lo que se conoce como licitación colusoria, tal como se aprecia a continuación:

“Artículo 7.- Se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:

(...)

e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

(...)”

3.2. En efecto, una licitación colusoria es el acuerdo que tiene el propósito o el efecto de establecer, concertar o coordinar posturas (propuestas, ofertas), abstenciones o resultados en licitaciones o concursos públicos. Así, por ejemplo, que los postores se pongan de acuerdo respecto de cuál de ellos va a ganar una determinada licitación pública y cómo se repartirán los beneficios, o de qué manera ellos van a adjudicarse sucesivas licitaciones públicas.

3.3. Un acuerdo con el objeto de determinar al ganador de una licitación o concurso público es una infracción instantánea con efectos en el tiempo. Es instantánea porque la infracción se realiza y se consume con el acuerdo. Este por cierto, puede darse de muchas maneras: en una reunión o en

⁴⁴¹ Esta sección ha sido extraída de la página 18 de la Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que consta en la página 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de 2017. Se ha editado la cita textual contenida en el párrafo 2.4 y el párrafo 2.6 de la página 18 de la referida Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3012.pdf>

varias reuniones, de manera presencial o a distancia, mediante oferta y aceptación en un único momento o de manera progresiva en momentos distintos, con una pluralidad inicial o con sujetos (agentes económicos) que se van incorporando al acuerdo, etc. El acto de ejecución del acuerdo, y que evidencia que este ha sido consumado, es la presentación de (y en su caso, la abstención de presentar) las propuestas (posturas, ofertas) por parte de los postores coludidos. Esta clase de acuerdos pueden acreditarse con pruebas directas o indirectas (indicios y presunciones).

4. De la prescripción de las infracciones a la libre competencia previstas en la Decisión 608⁴⁴²

4.1. El Artículo 43 de la Decisión 608 dispone que:

*“**Artículo 43.-** Las infracciones a la libre competencia previstas en la presente Decisión prescriben en el plazo de tres (3) años de haberse realizado la conducta. En el caso de conductas continuadas, los tres años arriba citados, se empezarán a contar a partir del día siguiente a aquél en que cesó la conducta.”*

4.2. Al respecto, corresponde diferenciar dos escenarios distintos. El primero, cuando la investigación la inicia de oficio la SGCA; y, el segundo, cuando se ha presentado una solicitud (denuncia a petición de parte) de las autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia o de los organismos nacionales de integración de los países

⁴⁴² Esta sección ha sido extraída de las páginas 17, 18 y 19 de la Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que constan en las páginas 18, 19 y 20 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3012 del 2 de mayo de 2017.

Se ha editado los párrafos 2.3 y 2.12 de las páginas 17 y 19 de la referida Sentencia. Asimismo, se ha mejorado y editado el párrafo 2.8 de la página 19 de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 05-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3012.pdf>

miembros, o de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, organizaciones de consumidores u otras entidades.

- 4.3. En el primer caso, cuando la investigación la inicia de oficio la SGCA, el plazo de prescripción se suspende con la resolución de inicio de la investigación (resolución de imputación de cargos).
- 4.4. En el segundo caso, cuando se presenta una denuncia a petición de parte, el plazo de prescripción se suspende con la presentación de la denuncia. Este razonamiento se explica con la necesidad de evitar que, pese a que se presente una denuncia de manera oportuna, la inacción de la Secretaría General origine la prescripción de la infracción.
- 4.5. Dentro de todo proceso, existe un tiempo de duración, que corre a partir de la consumación de un hecho, hasta el momento de obtener un fallo, y dentro de este espacio de tiempo, puede surgir la figura jurídica de la prescripción.

5. La aplicación de la Decisión 608 como norma nacional de defensa de la competencia en Bolivia⁴⁴³

- 5.1. La Decisión 608 se publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de marzo de 2005. En su

⁴⁴³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 12 a 15 de la Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2016 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano), que constan en las páginas 26 a 29 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3382 del 1 de octubre de 2018.

Se ha editado los párrafos 4.1 y 4.4 de la página 12 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado el numeral (i) del literal d) del párrafo 4.8 de la página 14 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203382.pdf>

Artículo 51 se señala que para Bolivia, Colombia y Perú la Decisión 608 entrará en vigencia a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Por tanto, la Decisión 608 entró en vigencia para Bolivia, Colombia y Perú⁴⁴⁴ el 30 de marzo de 2005.

- 5.2. El Artículo 49 de la Decisión 608 establece que *“Bolivia podrá aplicar lo dispuesto en la presente Decisión, en lo que resulte aplicable, para los casos que se presenten fuera del ámbito descrito en el artículo 5”*.
- 5.3. En virtud de lo establecido en el referido Artículo 49, Bolivia podía aplicar como ley nacional de defensa de la competencia las disposiciones pertinentes de la Decisión 608 desde el 30 de marzo de 2005 y hasta el momento en que su autoridad nacional competente aprobara su ley nacional de defensa de la competencia.
- 5.4. La razón de lo anterior estriba en el hecho de que, a la fecha de publicación de la Decisión 608 (el 29 de marzo de 2005), solo Colombia y Perú tenían una ley de defensa de la libre competencia⁴⁴⁵. Con el objeto de que todos los países miembros de la Comunidad Andina tuvieran una ley nacional de defensa de la libre competencia se estableció que Bolivia (a través del Artículo 49 de la Decisión 608) y Ecuador (a través del Artículo 1 de la Decisión 616⁴⁴⁶) podían aplicar la Decisión 608 como si fuera su norma nacional de defensa de la libre competencia.

⁴⁴⁴ La Decisión 608 entró en vigencia para Ecuador el 26 de julio de 2005; esto es, al día siguiente de publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la Decisión 616.

⁴⁴⁵ En Colombia, la Ley 155 de 1959 (por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas) y el Decreto 2153 de 1992 (por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones); y en Perú, el Decreto Legislativo 701 – Decreto Legislativo contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia de 1991 y la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico de 1997.

⁴⁴⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 25 de julio de 2005.

- 5.5. Por tanto, la Decisión 608, además de ser la norma andina que permite a la SGCA investigar⁴⁴⁷ y sancionar las conductas anticompetitivas transfronterizas previstas en los Literales a) y b) de su Artículo 5 (ámbito de aplicación objetivo), en lo que fuera pertinente tenía la condición de norma nacional de defensa de la libre competencia para que la autoridad boliviana de defensa de la libre competencia pudiera investigar y sancionar las conductas anticompetitivas previstas en el último párrafo del referido Artículo 5: las que se originan y tienen efectos reales en Bolivia.
- 5.6. Es así que el Artículo 49 de la Decisión 608 otorgó un carácter dual a las disposiciones de dicha Decisión:
- a) Es la norma andina de defensa de la competencia que contempla el procedimiento administrativo sancionador supranacional por el cual la SGCA investiga y sanciona las conductas anticompetitivas transfronterizas previstas en los Literales a) y b) del Artículo 5 de la Decisión 608.
 - b) En lo pertinente era la norma nacional (boliviana) de defensa de la competencia que contemplaba el procedimiento administrativo sancionador nacional por el cual la autoridad boliviana de defensa de la libre competencia podía investigar y sancionar las conductas anticompetitivas originadas en Bolivia y con efectos reales en Bolivia (supuesto previsto en el último párrafo del Artículo 5 de la Decisión 608). Ello hasta que la autoridad boliviana competente aprobara su ley nacional en materia de defensa de la competencia.
- 5.7. Dado los principios de aplicación directa y efecto directo propios del derecho comunitario andino, las partes pertinentes de la Decisión 608 podían ser aplicadas por la autoridad boliviana de defensa de la libre competencia sin

⁴⁴⁷

Con el apoyo de las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia.

que fuera necesario la expedición o aprobación de una norma nacional que autorizara dicha aplicación. En atención a ello, la aplicación de las partes pertinentes de la Decisión 608 por parte de la autoridad boliviana cumplía con los principios de legalidad y tipicidad propios del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública.

5.8. Resta señalar que las partes pertinentes de la Decisión 608 que podía aplicar la autoridad boliviana en materia de competencia⁴⁴⁸, como ley nacional de defensa de la competencia, eran las siguientes:

- a) Todo el Capítulo I.
- b) Del Capítulo II, sus Artículos 2, 3, 4 y el último párrafo del Artículo 5.
- c) Todo el Capítulo III.
- d) Respecto del Capítulo IV, lo referido a la apertura de la investigación, el curso de la investigación, de la información, de la audiencia pública, de los compromisos, de las medidas cautelares, de las medidas correctivas y/o sancionatorias y de la ejecución las medidas, pero teniendo en consideración lo siguiente:
 - (i) La autoridad boliviana en materia de defensa de la competencia era la encargada de investigar y sancionar las conductas anticompetitivas, así como de ejecutar las medidas cautelares y definitivas (medidas correctivas y sancionadoras);
 - (ii) No participaban en el procedimiento el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia, las otras autoridades nacionales competentes en

⁴⁴⁸ Básicamente se trata de sustituir, *mutatis mutandis*, a la SGCA por la autoridad boliviana en materia de defensa de la libre competencia.

materia de libre competencia y los organismos nacionales de integración; y,

(iii) No había necesidad de elaborar el Plan de Investigación.

e) De las Disposiciones Finales, los Artículos 43 y 44.

5.9. En consecuencia, y a modo de ejemplo no taxativo, la autoridad boliviana en materia de defensa de la competencia podía iniciar el procedimiento de oficio o a pedido de parte interesada; imputar las conductas anticompetitivas previstas en los Artículos 7 (prácticas colusorias horizontales y verticales) y 8 (abuso de una posición de dominio en el mercado) de la Decisión 608; ejercer las facultades de investigación contempladas en su Artículo 16; tratar la información de la investigación conforme lo señalado en sus Artículos 23 y 24; convocar a la audiencia pública prevista en su Artículo 26; aprobar o denegar compromisos conforme a lo estipulado en sus Artículos 27, 28, 29 y 30; y dictar las medidas cautelares, correctivas y sancionatorias previstas en sus Artículos 31, 32 y 34.

5.10. Respecto de la tramitación del procedimiento de investigación y sanción de la conducta anticompetitiva, la autoridad boliviana en materia de defensa de la libre competencia podía aplicar supletoriamente las disposiciones nacionales que regulaban el procedimiento administrativo sancionador a cargo de las autoridades administrativas.

5.11. Teniendo en consideración lo antes explicado, la autoridad boliviana en materia de defensa de la competencia podía imponer al infractor de la conducta anticompetitiva (hallado responsable de haber cometido abuso de posición de dominio o una práctica colusoria horizontal o vertical) medidas correctivas y multas conforme a los criterios establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 608.

6. Naturaleza del procedimiento de investigación previsto en la Decisión 608⁴⁴⁹

- 6.1. El procedimiento de investigación previsto en la Decisión 608 es un procedimiento administrativo sancionador supranacional. La SGCA es el órgano encargado de dirigir dicha investigación. La investigación puede iniciarse de oficio por la SGCA o por solicitud (denuncia) de parte interesada⁴⁵⁰.
- 6.2. En atención a que la conducta materia de investigación es transfronteriza, la SGCA puede solicitar el apoyo de las autoridades nacionales en materia de defensa de la libre competencia del país o países miembros donde se realiza la práctica y del país o países miembros donde se presenten los efectos reales, así como del país o países miembros donde tengan su residencia los denunciantes (los solicitantes de la investigación). El Artículo 16 de la Decisión 608 menciona las facultades de investigación que tienen tanto la SGCA como las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia. Si bien estas tienen competencia para investigar, lo hacen por instrucción de la SGCA, que es quien detenta la dirección de la investigación.
- 6.3. La SGCA puede dictar medidas cautelares en cualquier momento del curso del procedimiento de investigación. En

⁴⁴⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.

La Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203383.pdf>

⁴⁵⁰ La solicitud (denuncia) de investigación a pedido de parte puede ser presentada por las autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia, los organismos nacionales de integración de los países miembros, cualquier persona natural o jurídica (de derecho público o de derecho privado) y las organizaciones de consumidores y otras entidades.

su resolución final, la SGCA se pronunciará sobre la existencia o inexistencia de la conducta anticompetitiva transfronteriza. En caso de constatar la existencia de infracción administrativa, impondrá al infractor o infractores el cumplimiento de medidas sancionatorias y correctivas. La medida sancionatoria puede consistir en la imposición de una multa pecuniaria hasta por un máximo del 10% del valor de los ingresos brutos totales del infractor, correspondiente al año anterior a la fecha del pronunciamiento definitivo.

- 6.4. Dada su naturaleza de procedimiento administrativo sancionador supranacional, se le aplican al procedimiento de investigación previsto en la Decisión 608 los principios jurídicos rectores de los procedimientos sancionadores, como es el principio *non bis in idem*.

7. El principio *non bis in idem* en materia de defensa de la libre competencia⁴⁵¹

- 7.1. Uno de los principios jurídicos que rigen la potestad sancionadora de la administración pública es el principio *non bis in idem*, por virtud del cual no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho. No es posible que por el mismo hecho infractor se imponga una sanción penal y una sanción administrativa, o dos sanciones administrativas, entendiendo por el “mismo hecho infractor” que se trate del

⁴⁵¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9, 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 10, 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.

Se ha editado el párrafo 4.1 de la página 9 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha mejorado la redacción de los párrafos 4.5 y 4.6 de la página 10 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 78-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203383.pdf>

mismo sujeto, del mismo hecho (o conducta) y el mismo fundamento; es decir, debe existir identidad de sujeto, hecho y fundamento. El término “fundamento”, a su vez, nos remite al concepto de “bien jurídico protegido”. Por tanto, no cabe la doble imposición sancionatoria si estamos ante la misma persona o sujeto, la misma conducta infractora y el mismo bien jurídico protegido.

- 7.2. Una extensión del principio bajo análisis es que tampoco cabe la existencia de dos procesos de investigación sobre el mismo hecho (con la triple identidad ya mencionada). En consecuencia, una misma persona no puede ser investigada por el mismo hecho a través de un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador, o investigada por el mismo hecho mediante dos procedimientos administrativos sancionadores.
- 7.3. En la totalidad o en una parte del mercado subregional andino pueden haber empresas que tengan filiales, subsidiarias o empresas vinculadas en dos o más países miembros, y las prácticas colusorias pueden realizarse no solo entre empresas multinacionales sino también con empresas locales, de modo que podrían haber conductas anticompetitivas que por el tipo de empresas involucradas podrían tener tanto efectos transfronterizos como meramente locales. No solo eso, algunas prácticas colusorias podrían involucrar solo a empresas multinacionales, otras a empresas multinacionales con empresas locales y, más complicado aún, prácticas en las que empresas multinacionales forman parte de acuerdos locales, empresas locales que forman parte de acuerdos multinacionales, empresas multinacionales que forman parte de acuerdos locales y multinacionales y empresas locales que forman parte de acuerdos multinacionales y locales. A estos escenarios, ya de por sí complejos, hay que agregar que hay empresas que fabrican productos para el mercado local y también los mismos productos para la exportación, así como casos en los cuales si bien los

productos son fabricados o vendidos para el mercado local la reventa los puede llevar a mercados de otros países.

- 7.4. La complejidad de los escenarios descritos puede ser aprovechada por los agentes económicos involucrados para lograr impunidad, especialmente al tratar de cuestionar la competencia de las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia. Y es que los infractores podrían aprovechar las situaciones complejas para siempre alegar, de una u otra forma, un efecto transfronterizo, y así evitar ser investigados por las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia. La impunidad es algo que no debe permitirse.
- 7.5. Considerando lo anterior y que en materia de defensa de la libre competencia tanto la SGCA como las autoridades nacionales tienen competencia para sancionar la comisión de conductas anticompetitivas, la primera bajo la Decisión 608 y las segundas al amparo de sus leyes nacionales, es necesario establecer criterios que permitan orientar el ámbito de aplicación objetivo del Artículo 5 de la Decisión 608 de modo que las autoridades involucradas, al ejercer el *ius puniendi* que el respectivo ordenamiento les ha atribuido, cumplan con el principio *non bis in idem*, sin generar situaciones o espacios de impunidad.

La triple identidad

- 7.6. En aplicación del principio *non bis in idem*, un agente económico⁴⁵² no puede ser investigado (ni sancionado) tanto por la autoridad nacional de defensa de la libre competencia (al amparo de la ley nacional) como por la SGCA (al amparo de la Decisión 608) si es que se aprecia la siguiente triple identidad:

⁴⁵² El Artículo 1 de la Decisión 608 define a agente económico como a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el mercado, así como los gremios o asociaciones que los agrupan.

a) Identidad respecto de los agentes económicos materia de investigación o sanción

Los agentes económicos involucrados tienen que ser los mismos. A modo de ejemplo, no habrá identidad si en el procedimiento interno se investiga a las empresas A, B y C y en el procedimiento supranacional seguido por la SGCA se investiga a las empresas B, C, D y F.

b) Identidad respecto de la conducta investigada o sancionada

La conducta investigada o sancionada tiene que ser la misma. A modo de ejemplo, no habrá identidad si en un caso se investiga una práctica colusoria horizontal y en el otro una práctica colusoria vertical; o si en un caso se investiga un acuerdo de precios y en el otro un acuerdo de reparto de mercados. Tampoco habrá identidad si a pesar de investigarse en ambos casos un acuerdo de precios (práctica colusoria horizontal), el producto materia del acuerdo es distinto o si el periodo de investigación es diferente.

Como puede apreciarse, la identidad del hecho debe ser plena. Basta que no se trate del mismo producto (por ejemplo, en un caso se investiga una colusión en el precio de la harina de trigo y en el otro una colusión en el precio de la harina de maíz) o un periodo de investigación distinto (por ejemplo, que en un caso se investiga una colusión en el precio del arroz blanco durante los años 2010 a 2014 y en el otro una colusión en el precio del mismo producto pero en el periodo comprendido entre los años 2015 a 2018).

c) Identidad respecto del fundamento o bien jurídico protegido

Para que opere esta identidad el bien jurídico

protegido en la ley nacional de defensa de la libre competencia debe ser el mismo que el bien jurídico protegido en la Decisión 608. En esta norma andina el bien jurídico protegido de manera inmediata es el proceso competitivo (la libre competencia) y los bienes jurídicos protegidos de manera mediata son la eficiencia económica en los mercados y el bienestar de los consumidores⁴⁵³.

8. El programa de clemencia (*leniency program*)⁴⁵⁴

- 8.1. Existe cierto consenso en que las conductas anticompetitivas más nocivas para los consumidores son los denominados cárteles, que son entendidos como los acuerdos secretos entre dos o más competidores cuyo objeto

⁴⁵³ Ello en atención a que el Artículo 2 de la Decisión 608 señala que esta norma tiene como objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores.

⁴⁵⁴ Los párrafos 8.1 a 8.10 de esta sección han sido extraídos de las páginas 2 a 6 del Auto recaído en el Proceso 04-AN-2018 de fecha 19 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 3 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3412 del 25 de octubre de 2018. Se ha editado los párrafos 2.1.2, 2.1.7 y 2.1.10 de las páginas 3, 5 y 6, respectivamente, así como las notas a pie de página 4, 5, 6, 8 y 10 de los párrafos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 y 2.1.7, respectivamente, de las páginas 3, 4 y 5 del referido Auto.

El Auto recaído en el Proceso 04-AN-2018 (completo) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203412.pdf>

Por su parte, el párrafo 8.11 de esta sección ha sido extraído de la nota a pie de página 13 de la página 6 del Auto recaído en el Proceso 05-AN-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3436 del 9 de noviembre de 2018. Se ha editado la nota a pie de página 13 de la página 6 del referido Auto.

El Auto recaído en el Proceso 05-AN-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018 (completo) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%203436.pdf>

es la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluyendo las colusiones en licitaciones o concursos públicos, y la restricción de las importaciones o las exportaciones.⁴⁵⁵

- 8.2. Los cárteles son difíciles de detectar no solo por ser secretos sino porque los involucrados suelen destruir las pruebas que los incriminan en tales actos. Una herramienta utilizada mundialmente para detectar y desarmar los cárteles, así como evitar su futura formación, son los llamados **programas de clemencia** (*leniency program*), denominados también programas de delación compensada o programas de exoneración o exención (total y parcial) del pago de multas, los cuales se encuentran recogidos en la normativa nacional de defensa de la libre competencia de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina⁴⁵⁶.
- 8.3. Por virtud de un programa de clemencia, la autoridad de defensa de la competencia exonera (o exime) del pago de la multa a la empresa que, habiendo participado en un cártel, denuncia su existencia y es la primera en aportar pruebas sustantivas para la investigación de la autoridad de

⁴⁵⁵ Al respecto se puede consultar, el párrafo 1 de la Comunicación 2006/C 298/11 de la Comisión (Europea) relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2006; y el numeral 2 de la Disposición adicional cuarta (definiciones) de la Ley 15/2007 - Ley de Defensa de la Competencia de España, publicada el 4 de julio de 2007 en el Boletín Oficial del Estado.

⁴⁵⁶ Es el caso del Artículo 26 (**exoneración de sanción**) del Decreto Legislativo N° 1034 – Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas del Perú, modificado por el Decreto Legislativo N° 1205, publicado el 23 de setiembre de 2015 en el diario oficial El Peruano; el Artículo 83 (**exención del pago de la multa**) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 13 de octubre de 2011; el Artículo 14 (**beneficios por colaboración con la autoridad**) de la Ley 1340 de 2009 de Colombia, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, reglamentado por el Decreto 2896 de 2010, publicado en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2010; y el Artículo 13 (**delación compensada**) del Decreto Supremo N° 29519 de Bolivia del 16 de abril de 2008, que regula la competencia y la defensa del consumidor.

competencia, siempre y cuando cese en su conducta infractora y no haya liderado, promovido o instigado la realización del acuerdo prohibido⁴⁵⁷. El programa puede extenderse a otros involucrados que aporten elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo con relación a las pruebas que ya dispone la autoridad, caso en el cual se beneficiarán, si bien no de la exoneración total de la sanción, sí de una reducción de esta en función de los porcentajes establecidos en la normativa correspondiente.

- 8.4. El programa de clemencia busca incentivar a los involucrados en un cártel a delatarlo, a traicionarlo. El objetivo de un programa de clemencia es animar a que empresas involucradas en un cártel revelen su existencia a la autoridad de competencia, de manera espontánea, colaborando en su detección y contribuyendo con su efectiva persecución. Para incrementar tal incentivo, la autoridad de competencia puede exonerar de la multa y de la imposición de medidas correctivas a la empresa que

⁴⁵⁷

Al respecto, ver: AA.VV (Diego Loma-Osorio, Coordinador), *Tratado de Derecho de la Competencia*. Thomson Reuters – Aranzadi, Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado – Ministerio de Justicia – Gobierno de España, Navarra, 2013, p. 282. También: AA.VV (José Massaguer y otros, directores), *Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia*, Thomson – Civitas, Madrid, 2008, p. 697.

En la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de diciembre de 2014, se define al programa de clemencia como:

“...todo programa relativo a la aplicación del artículo 101 del TFUE o de una disposición análoga de la legislación nacional según el cual un participante en un cártel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, coopera con la investigación de la autoridad de la competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un sobreseimiento del procedimiento, la dispensa del pago de cualquier multa por su participación en el cártel o una reducción de la misma;”

presente pruebas de la existencia del cártel antes del momento en que dicha autoridad cuente con indicios de la existencia del referido cártel o haya realizado una visita de inspección u otras diligencias. Si la presentación de pruebas se realiza con posterioridad al momento antes indicado, la exoneración de la sanción procedería si dichas pruebas aportan un valor agregado significativo a la investigación. Para los posteriores solicitantes en acogerse el programa podría existir una reducción gradual de la multa correspondiente.⁴⁵⁸

- 8.5. Un elemento intrínseco y de vital importancia del programa de clemencia es la confidencialidad de la información aportada por la empresa o empresas que se acogen a dicho programa. Si no existiera la garantía de la confidencialidad, quedaría en entredicho la eficacia misma del programa. Y es que uno de los presupuestos que dotan de eficacia a este programa es la garantía de la confidencialidad respecto de la información que aporta el colaborador con objeto de delatar la existencia del cártel.⁴⁵⁹
- 8.6. En efecto, el programa de clemencia tiene entre sus pilares la confidencialidad de la identidad del colaborador y de la información proporcionada al expediente confidencial en el que se tramita la solicitud de beneficios. La confidencialidad tiene como finalidad proteger al colaborador frente a posibles represalias por colaborar con la autoridad de competencia, así como evitar que la información aportada como parte de su colaboración sea

⁴⁵⁸ *Guía del Programa de Clemencia* de agosto de 2017, pp. 8 y 9, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú). Fuente: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/438150/Gu%C3%ADa+del+Programa+de+Clemencia/bacfcc6a-4637-6581-e9fd-de2271646a5c> (descargado el 1 de octubre de 2018).

⁴⁵⁹ AA.VV (Diego Loma-Osorio, Coordinador), *Tratado de Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters – Aranzadi, Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado – Ministerio de Justicia – Gobierno de España, Navarra, 2013, pp. 283 y 284.

utilizada de manera que lo exponga a peores condiciones que un escenario en el cual no hubiera colaborado.⁴⁶⁰

- 8.7. Es así que la información proporcionada por el colaborador en el marco del programa de clemencia no puede ser utilizada luego en su contra en, por ejemplo, una demanda de indemnización de daños y perjuicios. Sobre el particular, en la Comunicación sobre el Programa de Clemencia⁴⁶¹ de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)⁴⁶² de España se menciona lo siguiente⁴⁶³:

“...Respecto de las acciones de daños y perjuicios que pudieran plantearse en relación con infracciones de cártel sancionadas en procedimientos de competencia en los que se hayan presentado solicitudes de clemencia, la CNC no facilitará copias de las declaraciones de los solicitantes de clemencia, pues ello operaría en detrimento de la

⁴⁶⁰ *Guía del Programa de Clemencia* de agosto de 2017, p. 20, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú).

⁴⁶¹ Fuente: <https://www.cncm.es/file/8558/download> (descargado el 1 de octubre de 2018)

⁴⁶² Hoy denominado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

⁴⁶³ En el mismo sentido, en la página 22 de la *Guía del Programa de Clemencia* elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se señala lo siguiente:

“Información confidencial y demandas por daños y perjuicios

La información aportada por el beneficiario que se encuentre en el expediente confidencial como consecuencia de una solicitud de beneficios no será trasladada, bajo ningún supuesto, por la Secretaría Técnica y la Comisión para que sea utilizada en contra del beneficiario en una eventual demanda de indemnización por daños y perjuicios. Esta limitación no alcanza a la información contenida en el expediente en que se tramita el procedimiento administrativo sancionador, como tampoco a aquella información que pueda haber sido hecha pública por el propio beneficiario.”

*eficacia del programa de clemencia, debilitando la lucha contra los cárteles*²⁰.”

^{“20} *Resolución de las Autoridades Europeas de Competencia de 23 de mayo de 2012 relativa a la protección de las solicitudes de clemencia ante reclamaciones de daños y perjuicios.*”

- 8.8. En la resolución de la reunión de Jefes de las Autoridades de Competencia europeas del 23 de mayo de 2012 (bajo el auspicio de la *European Competition Network – ECN*), respecto de la protección de las declaraciones aportadas por los solicitantes de un programa de clemencia en el contexto de reclamaciones por daños y perjuicios, se concluyó lo siguiente:

*“...en la medida de lo posible según las leyes aplicables en sus respectivas jurisdicciones y sin indebidamente restringir el derecho a la reparación de los daños civiles, las autoridades de competencia adoptan la posición conjunta de que los materiales del programa de clemencia [las declaraciones de los colaboradores] deberían ser protegidos contra la divulgación para garantizar en la medida necesaria la eficacia de los programas de clemencia.”*⁴⁶⁴

- 8.9. Por último, en la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de diciembre de 2014, se señala lo siguiente:

⁴⁶⁴ Traducción propia del siguiente texto:

“...as far as possible under the applicable laws in their respective jurisdictions and without unduly restricting the right to civil damages, CAs take the joint position that leniency materials should be protected against disclosure to the extent necessary to ensure the effectiveness of leniency programmes.”

“Artículo 6

Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia

(...)

6. Los Estados miembros velarán por que, a efectos de las acciones por daños, los órganos jurisdiccionales nacionales no puedan en ningún momento ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas:

a) las declaraciones en el marco de un programa de clemencia, y

(...)”

- 8.10. Lo expuesto evidencia que las declaraciones aportadas por el o los colaboradores en el contexto de un programa de clemencia no pueden ser utilizadas en su contra en “**otros procesos**”, pues ello desincentivaría la presentación de futuras delaciones, lo que afectaría negativamente al programa de clemencia, debilitando la lucha contra los cárteles.
- 8.11. Esos “**otros procesos**” pueden ser procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, pueden tratarse de investigaciones de conductas anticompetitivas o demandas de indemnización por daños y perjuicios.

CAPÍTULO III

COMERCIO INTERNACIONAL

El presente capítulo compila los criterios jurisprudenciales del TJCA referidos al programa de liberación, salvaguardias, normas de origen y temas aduaneros relacionados con los Capítulos VI, VIII y XI de la Decisión 563 – Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), de fecha 25 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 940 del 1 de julio de 2003⁴⁶⁵; la Decisión 416 – Normas especiales para la calificación y certificación del origen de las mercancías, de fecha 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 284 del 31 de julio de 1997^{466, 467}; la Decisión 571 – Valor en aduana de las mercancías importadas, de fecha 12 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023 del 15 de diciembre de 2003⁴⁶⁸; la Decisión 574 - Régimen andino sobre control aduanero, de fecha 12 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023 del 15 de diciembre de 2003⁴⁶⁹; la Decisión 778 – Sustitución de la Decisión 574, de fecha 6 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial

⁴⁶⁵ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace940.pdf>

⁴⁶⁶ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace284.pdf>

⁴⁶⁷ Mediante Decisión 799 de fecha 5 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2412 del 6 de noviembre de 2014, se modificaron los Artículos 15, 21 y 22 de la Decisión 416. La Decisión 799 se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2412.pdf>

⁴⁶⁸ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1023.pdf>

⁴⁶⁹ *Ibidem*.

del Acuerdo de Cartagena N° 2113 del 7 de noviembre de 2012⁴⁷⁰; la Decisión 671 – Armonización de regímenes aduaneros, de fecha 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007^{471, 472}; la Resolución 846 – Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – Valor en aduana de las mercancías importadas, de fecha 6 de agosto de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1103 del 9 de agosto de 2004⁴⁷³; y, la Resolución 1684 – Actualización del reglamento comunitario de la Decisión 571 - Valor en aduana de las mercancías importadas, de fecha 23 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2340 del 28 de mayo de 2014⁴⁷⁴, según corresponda.

⁴⁷⁰ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2113.pdf>

⁴⁷¹ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1520.pdf>

⁴⁷² Mediante Decisión 848 – Actualización de la Armonización de Regímenes Aduaneros, de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3699 del 26 de julio de 2019, se derogó la Decisión 671. La Decisión 848 se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203699.pdf>

⁴⁷³ El referido Reglamento se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1103.pdf>

⁴⁷⁴ El referido Reglamento se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2340.pdf>

SUBCAPÍTULO I PROGRAMA DE LIBERACIÓN

1. El programa de liberación y el proceso de integración subregional andino^{475, 476}

- 1.1. El Acuerdo de Cartagena tiene como objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; y facilitar su participación en

⁴⁷⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 45 a 50 de la Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2014 de fecha 19 de enero de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 46 a 51 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2922 del 8 de febrero de 2017. Se ha mejorado el párrafo 3.2.7 de la página 46 de la referida Sentencia.

Asimismo, se ha editado los párrafos 3.2.11 y 3.2.16 de las páginas 47 y 48 de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2014 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2922.pdf>

⁴⁷⁶ Para un mayor estudio del presente tema se sugiere la siguiente bibliografía:

- (i) Hugo R. Gómez Apac, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Director), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, editorial San Gregorio S.A., Quito, abril 2019, pp. 57-60.

Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_DERECHO.pdf

- (ii) Hugo Gómez, *Fortaleciendo el libre comercio en la Comunidad Andina*, en “Negocios Internacionales”, Revista de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU, Lima, febrero 2019, Vol. 23, N° 254, p. 17.

Disponible en: <https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/revista/febrero2019/mobile/index.html#p=18>

el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.⁴⁷⁷

- 1.2. En ese marco, el Programa de Liberación constituye una de las herramientas que el propio Acuerdo ha establecido para alcanzar los objetivos mencionados. De manera específica, el Programa de Liberación contribuye de manera relevante para lograr el desarrollo de los países miembros mediante la integración económica y social de sus pueblos.⁴⁷⁸

477

Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).-

“Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.”

478

Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).-

“Artículo 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes:

- a) Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbitos político, social y económico-comercial;*
- b) La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes;*
- c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial;*
- d) Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980;*
(...)”

- 1.3. Conforme al Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, el Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro. En ese sentido, el Artículo 73 de la misma norma le otorga carácter automático e irrevocable, precisando que comprende la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción que se establezca, a fin de llegar a su liberación total en los plazos y modalidades estipuladas.
- 1.4. Como se puede advertir de la normativa precitada, el Programa de Liberación constituye uno de los mecanismos más relevantes con los que cuenta el Acuerdo de Cartagena para avanzar hacia la consolidación de uno de sus principales objetivos; esto es, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros de la Comunidad Andina mediante la integración y la cooperación económica y social.
- 1.5. La importancia del Programa de Liberación para la consolidación del proceso de integración subregional andino ha sido expresamente reconocida por el TJCA en su jurisprudencia, pudiéndose destacar la posición sustentada en la Sentencia de la acción de incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96:

“El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece la meta primordial del proceso de integración andina como etapa intermedia para lograr gradualmente la formación de un mercado común latinoamericano. A su vez el artículo 3º del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI y el establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es momento

*oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano.*⁴⁷⁹

(Subrayado agregado)

- 1.6. En ese sentido, resulta importante enfatizar que, en sintonía con lo señalado en la jurisprudencia precitada, a criterio del TJCA, el cumplimiento del Programa de Liberación establecido en el Acuerdo de Cartagena constituye un parámetro de primer orden para avanzar hacia la integración subregional andina.
- 1.7. El primer párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena establece que se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. Asimismo, se precisa que no quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.
- 1.8. Por su parte, el segundo párrafo de la misma disposición prescribe que se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.
- 1.9. Si bien la regla general es la eliminación de los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro; en el caso de restricciones, el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena

⁴⁷⁹ Esta cita también fue recogida en la Sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997 recaída en el Proceso 1-AI-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 329 del 9 de marzo de 1998.

establece un régimen de excepción. Textualmente, dicha disposición señala lo siguiente:

“Artículo 73.- (...)

Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

- a) Protección de la moralidad pública;*
- b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;*
- c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros;*
- d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;*
- e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;*
- f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y*
- g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.”*

- 1.10. En ese sentido, tratándose de restricciones de todo orden, se tolera la afectación del principio de libre circulación de mercancías únicamente por la necesidad de salvaguardar la inminencia de determinadas causales taxativamente establecidas en la norma precitada; esto es, la protección de la moralidad pública, la aplicación de leyes y reglamentos

de seguridad, protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico, entre otros.

- 1.11. Por tanto, no bastaría que un país alegue sin mayor justificación la aplicación de algunas de las excepciones del segundo párrafo del Artículo 73 precitado para considerar que queda autorizado para establecer una restricción al comercio subregional andino, pues ello vaciaría de contenido al Programa de Liberación previsto en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, convirtiéndolo en letra muerta.
- 1.12. Como consecuencia de ello, una medida que constituya una restricción al comercio solo se encontraría justificada si se demuestra cabalmente que se encuentra subsumida en alguna de las excepciones estipuladas en el segundo párrafo del Artículo 73. Para tal efecto, la SGCA, de oficio o a petición de parte, determinará, cuando así corresponda, si una medida adoptada unilateralmente por un país miembro constituye o no una restricción.
- 1.13. De esta manera, el ordenamiento comunitario andino evita que los países miembros implementen medidas restrictivas al comercio que constituyan una amenaza ilegítima al principio de libre circulación de mercancías establecido en el Programa de Liberación para la consolidación del proceso de integración andina.
- 1.14. En la misma línea, la jurisprudencia⁴⁸⁰ del TJCA ha sido enfática al señalar los parámetros aplicables para determinar si una restricción al comercio se encuentra justificada o no. Al respecto, se ha indicado lo siguiente:

⁴⁸⁰ Sentencia recaída en el Proceso 1-AI-97 de fecha 11 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 329 del 9 de marzo de 1998.

“Por ello el Tribunal considera del caso reafirmar en la presente causa, su tesis sentada desde la sentencia proferida en el Proceso 3-AI-96 (G.O. 261 de 29 de abril de 1997) con respecto al programa de liberación y al principio de libre circulación de mercancías:

(...)

*‘Así como en otras normas comunitarias el artículo 42, literal d) del Acuerdo de Cartagena, señala los casos de excepción para el establecimiento de restricciones al comercio justificadas por la necesaria protección de la vida y de la salud de las personas, los animales y **los vegetales**. Es decir el artículo 42 consagra un régimen excepcional frente al principio fundamental de la libre circulación de mercancías contempladas en los artículos 41, 45 y siguientes del Acuerdo de Cartagena, que resulta de la aplicación de los programas de liberación del intercambio comercial. En otras palabras, consagra que cualquier acción que afecte negativamente la libre circulación de mercancías únicamente se justificaría por la necesidad de salvaguardar, en el caso de la producción nacional, a que se refiere la presente causa, la inminencia de que se afecte la salud vegetal de la producción agrícola.’*

‘Para que la restricción adquiriera la categoría de justificatoria, según la competencia asignada a la Junta, es necesario que el acto interno del País Miembro esté inspirado en el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a que ella vaya dirigida, el cual deberá aparecer como causa directa e inmediata para la solución de los problemas fitosanitarios. Sólo así se garantiza que no haya lugar a duda de que la medida interna pueda amenazar subrepticamente el propósito esencial de la integración consistente en la libre circulación de mercancías. Para la identificación de la correspondencia entre la medida restrictiva y el objeto específico de protección de la salud vegetal, por ejemplo, el Acuerdo Subregional Andino no contiene norma sustantiva relativa a las medidas de efecto equivalente contenidas en el artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea; sin embargo ésta puede constituir valiosa fuente supletoria del derecho –junto con las normas aplicables al tema de restricciones

cuantitativas a nivel de la Organización Mundial de Comercio— para concluir que un obstáculo o impedimento a la importación libre de mercancías que se salga del objeto específico de la medida —en este caso la salud de la producción agrícola— dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, pueda reunir las características de restricción al comercio y más aún, si una medida tiene el carácter discriminatorio. En igual sentido cabe concluir si el objeto que persigue la ‘medida interna’ podría haberse alcanzado por otros medios que no obstaculizaran el comercio...’”

(Subrayado agregado)

- 1.15. En línea con lo señalado, el TJCA ratifica el carácter irrevocable del Programa de Liberación y su relevancia como mecanismo fundamental para la consolidación del proceso de integración entre los países miembros de la Comunidad Andina, reiterando que, tratándose de restricciones, este solo admite las excepciones taxativamente estipuladas en el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena cuando dicha circunstancia sea adecuadamente demostrada. Así las cosas, este órgano jurisdiccional revalida la postura que ha venido sosteniendo en su jurisprudencia sobre el carácter taxativo (y restrictivo) de las excepciones previstas en el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.
- 1.16. En ese orden de ideas, este Tribunal considera que para que una medida adoptada por un país miembro se justifique como una excepción de las previstas en el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, debe cumplir, de manera concurrente, con los siguientes requisitos:
 - a) La finalidad de la medida debe fundamentarse en alguna de las excepciones (taxativamente) previstas en el segundo párrafo del Artículo 73 del Acuerdo de

Cartagena, las que deben ser interpretadas de manera restrictiva.

- b) La medida debe ser idónea para cumplir la mencionada finalidad.
- c) La medida debe ser necesaria (o insustituible); es decir, no debería haber otra medida menos lesiva o gravosa al comercio subregional andino que podría cumplir con la mencionada finalidad.
- d) La medida deber ser proporcional; esto es, que sus beneficios son superiores a sus costos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
- e) La medida no debe ser discriminatoria.

2. Importación de bienes no producidos en la subregión⁴⁸¹

2.1. El Artículo 83 del Acuerdo de Cartagena forma parte de su Capítulo VIII, el cual contiene la normativa sobre el Arancel Externo Común. En esta sección resulta pertinente analizar el último párrafo de dicho artículo, cuyo texto es el siguiente:

“Si se tratare de productos que no se producen en la Subregión, cada país podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que la Secretaría General verifique que se ha iniciado su producción en la Subregión...”

⁴⁸¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9, 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 302-IP-2016 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 10, 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3425 del 7 de noviembre de 2018. Se ha editado los párrafos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 de las páginas 9, 10 y 11 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 302-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203425.pdf>

- 2.2. El tema de los productos no elaborados en la subregión es un aspecto a tener en cuenta para la aplicación del Arancel Externo Común, mecanismo puesto en vigencia por la Comunidad Andina mediante la Decisión 370 de la Comisión⁴⁸², derogada el 24 de abril de 2015 por la Decisión 805 de dicho órgano comunitario.
- 2.3. Conforme al citado párrafo del Artículo 83 del Acuerdo de Cartagena, los países miembros no están obligados a aplicar gravámenes comunes en los casos de productos no elaborados en la subregión andina. De modo que el ordenamiento andino ha dejado en manos de los países miembros la atribución de diferir este particular tema de aplicación de gravámenes respecto de productos que no se elaboran en la subregión, hasta que la SGCA verifique que se ha iniciado su producción.
- 2.4. En el Artículo 4 de la Decisión 370 de la Comisión se estableció lo siguiente:
- “(…)
No obstante lo anterior, los países podrán mantener para productos no producidos los diferimientos a 0% vigentes en el momento de la aprobación de esta Decisión.
(…)
Para los efectos de la aplicación del párrafo final del Artículo 65 [actual 83] del Acuerdo en lo que se refiere al Arancel Externo Común, la Junta [actual SGCA], mediante Resolución, publicará la Nómina de Productos respecto de los cuales no existe producción en la Subregión, identificados en términos de la NANDINA (…)”
- 2.5. Conforme a lo dispuesto en el mencionado Artículo 4 de la Decisión 370 de la Comisión, la SGCA, el 22 de setiembre de 2003, aprobó la Resolución 772, por medio de la cual actualizó la nómina de bienes no producidos en la subregión, para efectos de la aplicación del Artículo 83 del

⁴⁸² Vigente a la fecha de las declaraciones de importación analizadas en el proceso interno.

Acuerdo de Cartagena. El Artículo 4 de dicha Resolución dice:

“Artículo 4.- Publicar en el Anexo de la presente Resolución la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión y la Nómina de Producción Exclusiva del Perú. (...)”

- 2.6. El Anexo contiene la lista de bienes no producidos en la subregión, identificando dichos bienes en sus correspondientes subpartidas, en algunas de las cuales, en la columna de “Observación”, se realiza alguna precisión, como sucede respecto de la subpartida 87.04.10.00 que describe “Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras”, expresando que se exceptúan “...los de peso bruto vehicular inferior a 155.000 libras americanas”.
- 2.7. De la Resolución 772 y su Anexo se infiere que en general los volquetes antes mencionados no se producían en la subregión, pero sí se producían los que tenían un peso menor a 155.000 libras americanas.
- 2.8. El propósito del Anexo era facilitar a la autoridad aduanera conocer qué bienes se producían en la subregión y qué bienes no se producían en la subregión. Era un instrumento que facilitaba a la autoridad aduanera su labor de acotación. Así, en lugar de ejecutar un procedimiento conducente a verificar dicha circunstancia, el Anexo reducía los costos de búsqueda, facilitando la aplicación del diferimiento (arancel de 0%), de ser el caso.
- 2.9. Una situación particular que podía presentarse era que lo informado en el Anexo de la Resolución 772 no tenía correspondencia con la realidad. En efecto, podía ocurrir que el mencionado Anexo señalara que un determinado bien sí se producía en la subregión, pero un contribuyente acreditaba, de modo fehaciente, que el referido producto no se producía en la subregión.

- 2.10. De haberse evidenciado la contradicción antes referida, correspondía la aplicación de dos principios: el principio de primacía de la realidad y el principio de jerarquía normativa. Por el principio de primacía de la realidad, la autoridad debía privilegiar la verdad material en lugar de la verdad formal, de modo tal que si la realidad era que el producto no se producía en la región, esta verdad debía prevalecer respecto de lo indicado, formalmente, en el Anexo de la Resolución 772. Al hacer prevalecer la verdad material, la autoridad aduanera estaba haciendo prevalecer la *ratio legis* de las normas andinas de superior jerarquía, que son el Artículo 83 del Acuerdo de Cartagena y el Artículo 4 de la Decisión 370, garantizando de esta forma la aplicación del principio de jerarquía normativa.

SUBCAPÍTULO II SALVAGUARDIAS

1. Características comunes a todas las modalidades de salvaguardias reguladas por el Acuerdo de Cartagena^{483, 484, 485}

Como resultado de la investigación exhaustiva⁴⁸⁶ sobre los pronunciamientos del TJCA referidos a las salvaguardias

⁴⁸³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 24 y 25 de la Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 25 y 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018. Se ha editado las notas a pie de página 10 a 17 del numeral (iv) del párrafo 3.2.2 de las páginas 24 y 25 de la referida Sentencia. Asimismo, se ha agregado la nota a pie de página del primer párrafo de esta sección.

La Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203369.pdf>

⁴⁸⁴ Para un mayor estudio del presente tema se sugiere la siguiente bibliografía:

- (i) Hugo R. Gómez Apac, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Director), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, editorial San Gregorio S.A., Quito, abril 2019, pp. 62-65.

Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_DERECHO.pdf

- (ii) Hugo Gómez, *Fortaleciendo el libre comercio en la Comunidad Andina*, en “Negocios Internacionales”, Revista de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU, Lima, febrero 2019, Vol. 23, N° 254, pp. 17-18.

Disponible en: <https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/revista/febrero2019/mobile/index.html#p=18>

⁴⁸⁵ Para profundizar respecto del estudio de la salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos, se sugiere revisar la Sentencia recaída en el Proceso 04-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3293 del 29 de mayo de 2018, así como el Voto Disidente de los Magistrados Cecilia Luisa Ayllón Quinteros y Hugo R. Gómez Apac. El

referido Voto puede ser solicitado al TJCA siguiendo las pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.

⁴⁸⁶ Ver Anexo II del Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018 elaborado por el Despacho de la Magistratura de la República del Perú (Magistrado Hugo R. Gómez Apac). En el referido Anexo se concluye que el TJCA se ha pronunciado sobre las características de la:

- (i) **Salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global**, en los siguientes pronunciamientos: Interpretación Prejudicial N° 5-IP-90 del 22 de julio de 1994; Sentencia recaída en el Proceso 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998; Sentencia recaída en el Proceso 07-AI-98 del 21 de julio de 1999; e, Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo de 2001.
- (ii) **Salvaguardia por el cumplimiento del programa de liberación**, en los siguientes pronunciamientos: Interpretación Prejudicial N° 05-IP-90 del 22 de julio de 1994; Sentencia recaída en el Proceso 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998; Sentencia recaída en el Proceso 46-AI-99 del 5 de julio de 2000; e, Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo de 2001.
- (iii) **Salvaguardia de productos específicos (perturbación)**, en los siguientes pronunciamientos: Sentencia recaída en el Proceso 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998; Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo de 2001; Sentencia recaída en el Proceso 23-AN-2002 del 19 de agosto de 2003; Sentencia recaída en el Proceso 71-AN-2001 del 7 de mayo de 2004; Sentencia recaída en el Proceso 118-AI-2003 del 14 de abril de 2005; Sentencia recaída en el Proceso 117-AI-2004 del 19 de abril de 2006; Sentencia recaída en el Proceso 214-AN-2005 del 17 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2011 del 15 de febrero de 2012.
- (iv) **Salvaguardia por devaluación monetaria**, en los siguientes pronunciamientos: Sentencia recaída en el Proceso 1-N-86 del 10 de junio de 1987; Sentencia recaída en el Proceso 2-N-86 del 10 de junio de 1987; Sentencia recaída en el Proceso 4-AN-97 del 17 de agosto de 1998; e, Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo de 2001.

El Informe N° 04-MP-TJCA-2018 puede ser requerido al TJCA siguiendo las pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 19 de noviembre de 2017.

contempladas en el Acuerdo de Cartagena, se advierten como características comunes a todas las modalidades de salvaguardias (por desequilibrio en la balanza de pagos, por cumplimiento del Programa de Liberación, de productos específicos y por devaluación monetaria), las siguientes:

- (i) Son medidas de naturaleza **correctiva**.
- (ii) Son medidas de carácter **transitorio**.
- (iii) Son medidas de carácter **excepcional**, por lo que están sujetas a una **interpretación restrictiva**, y solo pueden ser conferidas en estricto cumplimiento de **todos y cada uno de sus requisitos**.
- (iv) Les es exigible el requisito de la “**relación causal**”. Ello es así debido a la naturaleza correctiva de todas estas medidas. Al ser las salvaguardias medidas correctivas, lo que buscan corregir se encuentra vinculado con aquello que causa el daño o la amenaza de daño. Si las importaciones provenientes de otro país miembro no son la causa, o no coadyuvan a la causa, del desequilibrio en la balanza de pagos global⁴⁸⁷, de los perjuicios graves a la economía del país⁴⁸⁸, de la perturbación en la producción nacional⁴⁸⁹ o de la alteración de las condiciones

⁴⁸⁷ Este es el efecto que habilitaría la aplicación de la medida correctiva denominada salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global prevista en el Artículo 95 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁸⁸ Este es el efecto que habilitaría la aplicación de la medida correctiva denominada salvaguardia por el cumplimiento de programa de liberación prevista en el Artículo 96 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁸⁹ Este es el efecto que habilitaría la aplicación de la medida correctiva denominada salvaguardia de productos específicos prevista en el Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

normales de competencia⁴⁹⁰, carece de sentido afectar dichas importaciones a través de la aplicación de alguna de las cuatro modalidades de salvaguardias antes mencionadas.

Las importaciones o el incremento de determinadas importaciones tienen que ser el hecho causal, o contribuir como hecho causal, del daño o amenaza de daño, siendo que este daño puede ser el desequilibrio en la balanza de pagos global, los perjuicios graves a la economía del país, la perturbación en la producción nacional o la alteración de las condiciones normales de competencia, según la salvaguardia de que se trate.

- (v) Deben ser **proporcionales** al hecho que las genera. Esto significa que se procurará que no afecten el comercio de los productos incorporados al Programa de Liberación⁴⁹¹, no podrán implicar una disminución de las importaciones del producto o productos de que se trate (con respecto a los doce meses anteriores)⁴⁹², se deberá garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años⁴⁹³, o no podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes antes de la devaluación⁴⁹⁴, según la salvaguardia de que se trate.

⁴⁹⁰ Este es el efecto que habilitaría la aplicación de la medida correctiva denominada salvaguardia por devaluación monetaria prevista en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁹¹ Para el caso de la salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos global prevista en el Artículo 95 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁹² Para el caso de la salvaguardia por el cumplimiento de programa de liberación prevista en el Artículo 96 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁹³ Para el caso de la salvaguardia de productos específicos prevista en el Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁹⁴ Para el caso de la salvaguardia por devaluación monetaria prevista en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena.

2. Objeto, contenido y alcance de la salvaguardia por devaluación monetaria regulada en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena⁴⁹⁵

2.1. De la literalidad del Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena y de la jurisprudencia desarrollada por el TJCA⁴⁹⁶, se advierten los siguientes **requisitos sustantivos**⁴⁹⁷, así como

⁴⁹⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 25 a 28 de la Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 26 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018. Se ha editado las notas a pie de página 18 y 19 del párrafo 3.2.3 de la página 25 de la referida Sentencia. Asimismo, se agregó la fuente de los Gráficos números 1, 2 y 3 de las páginas 26 y 27 de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203369.pdf>

⁴⁹⁶ Ver párrafos 4.1 al 4.12 del Anexo II del Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018 elaborado por el Despacho de la Magistratura de la República del Perú (Magistrado Hugo R. Gómez Apac).

En los mencionados párrafos 4.1 y 4.2 se indicó que la referida salvaguardia se encuentra regulada en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, según la Codificación realizada por la Decisión 563 de la Comisión del 25 de junio de 2003. Se agregó que, el texto contenido en el referido artículo correspondía antes al Artículo 110 del Acuerdo de Cartagena, conforme a la Codificación efectuada por la Decisión 406 de la Comisión del 25 junio de 1997, que a su vez antes correspondía al Artículo 80 del Acuerdo de Cartagena, conforme a la Codificación realizada por la Decisión 236 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena del 15 de julio de 1988.

En los párrafos 4.3 a 4.12 se analizó la jurisprudencia del TJCA y se concluyó que dicho Tribunal se pronunció sobre las características de la salvaguardia por devaluación monetaria en los siguientes pronunciamientos: Sentencia recaída en el Proceso 1-N-86 del 10 de junio de 1987, Sentencia recaída en el Proceso 2-N-86 del 10 de junio del 1987, Sentencia recaída en el Proceso 4-AN-97 del 17 de agosto del 1998 e Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo de 2001.

⁴⁹⁷ Los requisitos formales (o procedimentales) se desarrollan en el Anexo III del Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018 elaborado por el Despacho de la Magistratura de la República del Perú (Magistrado Hugo R. Gómez Apac), luego de analizar la siguiente jurisprudencia del TJCA: Sentencia recaída en el Proceso 1-N-86 del 10 de junio de 1987, Sentencia recaída en el Proceso 2-N-86 del 10 de junio del 1987, Sentencia recaída en el

consideraciones adicionales, de la salvaguardia por devaluación monetaria:

2.2. Requisitos sustantivos:

- (i) Que se haya producido una devaluación monetaria efectuada por un país miembro (**causa**).
- (ii) Que dicha devaluación altere las condiciones normales de competencia de otro país miembro (**efecto**). Esta alteración implica un cambio significativo en las importaciones y exportaciones del país miembro afectado⁴⁹⁸.
- (iii) Existencia de **relación causal**. Es decir, la devaluación monetaria efectuada por un país miembro tiene que ser la causa de la alteración de las condiciones normales de competencia (efecto) en el país miembro que solicita la salvaguardia por devaluación monetaria (medida correctiva). Por ello, la SGCA deberá verificar la perturbación que produce en el país afectado (país solicitante de la medida correctiva) la devaluación ocurrida en otro de los países miembros.

Para el análisis de este requisito previamente se tiene que demostrar el cumplimiento de los requisitos sustantivos (i) y (ii). Por tanto, basta que no se demuestre el cumplimiento de los requisitos sustantivos (i) o (ii) para que carezca de sentido analizar la existencia de la relación causal.

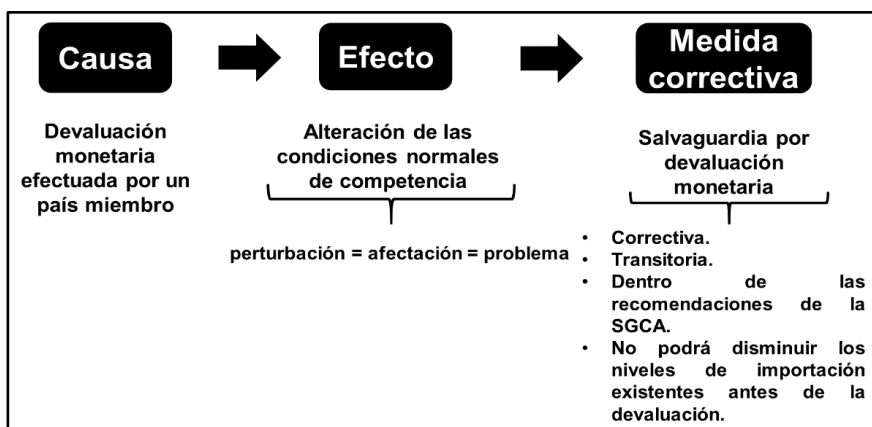
Proceso 4-AN-97 del 17 de agosto del 1998 e Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2000 del 2 de mayo del 2001.

⁴⁹⁸ A raíz de la devaluación monetaria, en el país miembro afectado se incrementan de modo significativo las importaciones provenientes del país miembro que implementó la devaluación monetaria y, a su vez, se reducen significativamente las exportaciones del país miembro afectado que se dirigen al país miembro que implementó la devaluación monetaria.

- (iv) Que la medida sea correctiva, transitoria (mientras subsista la alteración), dentro de las recomendaciones de la SGCA y que su aplicación no signifique una disminución de los niveles de importación existentes antes de la devaluación.

Los requisitos sustantivos se pueden apreciar mejor en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 3

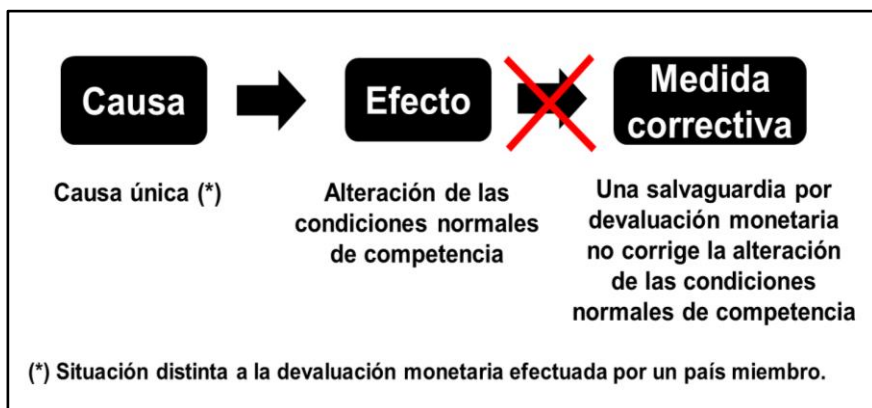


Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Como se puede advertir, la causa de la alteración de las condiciones normales de competencia en el país miembro solicitante de la salvaguardia es la devaluación monetaria efectuada por otro país miembro, y que en consecuencia la medida correctiva resulta ser la aplicación de una salvaguardia por devaluación monetaria de conformidad con lo establecido en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena.

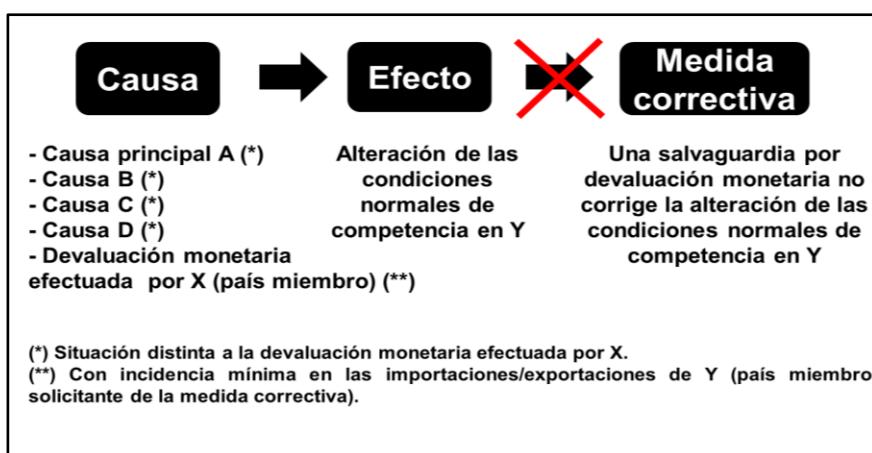
No se cumpliría el requisito de la relación causal si la causa, o principal causa de la alteración de las condiciones normales de competencia, es distinta a la devaluación monetaria efectuada por un país miembro, tal como se aprecia en los siguientes gráficos.

Gráfico N° 4



Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Gráfico N° 5



Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

2.3. Consideraciones adicionales:

- (i) Cualquiera de los países miembros podrá pedir a la Comisión una decisión definitiva del asunto.
- (ii) El país miembro que devaluó podrá pedir a la SGCA, en cualquier momento, que revise la situación, a fin de atenuar o suprimir las mencionadas medidas

correctivas. El dictamen de la SGCA podrá ser enmendado por la Comisión.

Finalmente, cabe traer a colación una de las características comunes a todas las modalidades de salvaguardias reguladas por el Acuerdo de Cartagena, que al ser medidas de carácter excepcional están sujetas a una interpretación restrictiva, por lo que solo pueden ser conferidas en estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos⁴⁹⁹.

⁴⁹⁹ A modo de ejemplo, resulta pertinente citar la Sentencia de fecha 10 de junio de 1987, recaída en el Proceso 1-N-86, en el que el TJCA sostuvo lo siguiente:

*“Este proceso de liberación interna, que permitirá más adelante proteger a los productos de la Subregión mediante un arancel externo común -a pesar de ser universal, automático e irrevocable- debe admitir excepciones por fuerza de las circunstancias, **como las autorizadas por las cláusulas de salvaguardia de que trata el Capítulo IX del Acuerdo**. Conviene entonces tener muy presente que **tales cláusulas constituyen remedio extremo que sólo se permite por vía de excepción**, como defensa necesaria, aunque transitoria, de los países comprometidos en el proceso de integración, ante trastornos graves e imprevistos. Tales circunstancias, de no existir esta previsión, llevarían presumiblemente a una situación insostenible para el país afectado, con la lógica consecuencia de incumplimientos forzados e inevitables del programa de liberación, o aun de francos rompimientos del propio Acuerdo, que sin duda afectaría más seriamente el proceso de integración que el uso regulado y controlado de la salvaguardia, la que actúa así, como un medio para evitar males mayores. De donde se desprende que las citadas cláusulas protegen tanto los intereses particulares del país afectado como los comunitarios propios del mercado ampliado, en aparente paradoja. Si se quiere que el proceso de integración sea realista y objetivo, no puede olvidarse los principios generales de derecho público que autorizan a todo Estado, en caso de urgencia, a tomar las medidas necesarias para enfrentar perturbaciones graves. Sin embargo, debe evitarse que **estas situaciones excepcionales** hagan imposible el proceso de integración, o que lo interrumpan o retrasen más allá de lo estrictamente necesario. La debida conciliación de estos intereses, los del país afectado y los de la integración, habrá de ser entonces criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo.*

Una primera consecuencia de estos principios generales es la obvia de que, mientras el proceso de liberación, es automático e irrevocable, la defensa excepcional que se autoriza, en aparente detrimento de tal proceso, no puede ser en ningún caso unilateral, automática ni irrevocable. Muy por el contrario, tiene establecido el derecho

3. La devaluación monetaria efectuada por uno de los países miembros⁵⁰⁰

- 3.1. El primer requisito sustantivo para la aplicación de la medida correctiva regulada en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena (salvaguardia por devaluación monetaria) es que un país miembro haya efectuado una devaluación monetaria, la cual debe ser la causa de la alteración de las condiciones normales de competencia en el país miembro afectado. Esta alteración consiste en que se incrementan sustancialmente las importaciones provenientes del país

*comunitario que la aplicación de **tales medidas excepcionales**, siempre temporales o transitorias, deben ceñirse rígidamente a los procedimientos previamente señalados en las normas excepcionales pertinentes que son, por lo mismo, imperativas, estrictas y que excluyen, por definición, actuaciones ex-oficio, unilaterales o puramente potestativas y que, jurídicamente, **están sujetas a una interpretación restrictiva, como normas de excepción**.*

*Sirvan estas acotaciones para dejar en claro, la imperiosa necesidad de que existan poderes de control de **estas situaciones excepcionales y transitorias que las cláusulas de salvaguardia autorizan**, como mal menor. Tal control deberá ejercerse, por supuesto, procurando conservar en todo momento un delicado equilibrio entre el interés común o propio de la Subregión como tal, y los derechos que el Acuerdo otorga al país afectado para la defensa de su economía. Protección ésta que, a pesar de ser particular, interesa a todos y cada uno de los países de la Subregión, que eventualmente pueda necesitarla, y beneficia también indirectamente al interés comunitario, conforme antes se indicó. La debida armonización del interés común con los intereses particulares legítimos, que se interrelacionan dialécticamente, es la ponderosa tarea que corresponde a los órganos de control.”*

(Énfasis agregado)

⁵⁰⁰ Esta sección ha sido extraída de las páginas 45, 46 y 47 de la Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 de fecha 23 de agosto de 2018 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 46, 47 y 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3369 del 13 de setiembre de 2018. Se ha eliminado la nota a pie de página 31 del párrafo 3.4.12 de la página 46 de la referida Sentencia. Asimismo, se agregó la fuente del Gráfico 4 de la mencionada Sentencia.

La Sentencia recaída en el Proceso 01-AN-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203369.pdf>

miembro que implementó la devaluación y, a su vez, disminuyen significativamente las exportaciones que se dirigen al país miembro que devaluó su moneda.

- 3.2. Tanto la norma como la jurisprudencia establecen que la devaluación debe ser efectuada por un país miembro, por lo que para empezar el análisis del cumplimiento del presente requisito sustantivo resulta necesario conceptualizar el término “devaluación monetaria” y diferenciarlo del término “depreciación monetaria”.
- 3.3. La **devaluación monetaria** a que se refiere el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena consiste en la alteración del tipo de cambio efectuada por el Poder Ejecutivo de un país miembro (o su Banco Central⁵⁰¹) con el objeto de que la moneda local (por ejemplo, el peso colombiano o el sol peruano) pierda valor frente a la moneda extranjera (por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de América). La **depreciación monetaria**, por su parte, ocurre cuando dicha pérdida de valor se origina por la interacción entre la oferta y demanda de ambas divisas sin intervención del Poder Ejecutivo del país miembro (o de su Banco Central).
- 3.4. La devaluación monetaria puede ocurrir tanto en el sistema de cambio fijo como en el sistema de cambio flotante. En este segundo caso, la devaluación se suele ejecutar mediante la compra de la moneda extranjera (por ejemplo, los dólares americanos) por parte del respectivo Banco Central. Dado que esta clase de bancos suelen comprar y vender dólares americanos con el fin de controlar la volatilidad del tipo de cambio (para evitar cambios bruscos del tipo de cambio), debe diferenciarse la compra ordinaria que tiene por objeto el control de la volatilidad del tipo de cambio de una auténtica devaluación monetaria.

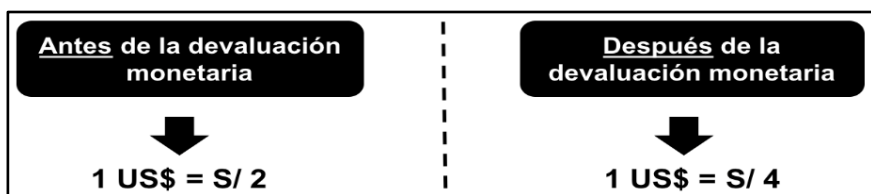
⁵⁰¹ Los Bancos Centrales de los países miembros de la Comunidad Andina son:

- Banco Central de Bolivia.
- Banco Central del Ecuador.
- Banco de la República de Colombia.
- Banco Central de Reserva del Perú.

- 3.5. Habrá devaluación monetaria —en los términos del Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena— en un sistema de cambio flotante cuando la **compra significativa** de una moneda extranjera (por ejemplo, dólares americanos) por parte del Banco Central origine que la moneda local pierda valor frente a la moneda extranjera en un periodo de tiempo suficiente para incrementar las exportaciones y reducir las importaciones.
- 3.6. Para entender claramente la vinculación entre, de un lado, la devaluación monetaria y, del otro, el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones; a continuación, se plantea un ejemplo con el sol peruano y el dólar americano.

Asumamos (de manera hipotética) que en el Perú el tipo de cambio es $1 \text{ US\$} = \text{S}/ 2$. Luego, el Banco Central de Reserva del Perú procede a comprar dólares (de manera significativa), logrando que el tipo de cambio llegue a $1 \text{ US\$} = \text{S}/ 4$, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 6



Fuente: Informe N° 04-MP-TJCA-2018 del 1 de junio de 2018.

Si antes de la devaluación el precio final del producto “X” a ser exportado era de S/ 10 (equivalente a US\$ 5), luego de la devaluación su precio final seguirá siendo S/ 10, pero en dólares americanos pasará a ser de US\$ 2.50. Su precio de exportación ha disminuido con la devaluación.⁵⁰²

⁵⁰²

Con la devaluación monetaria las exportaciones tienden a incrementarse, pero no debido a una mayor eficiencia económica, sino como consecuencia de dicha devaluación.

Asimismo, si antes de la devaluación un producto importado costaba US\$ 10, al consumidor peruano le costaba S/ 20. Luego de la devaluación, al consumidor peruano el mismo producto le cuesta S/ 40.⁵⁰³

- 3.7. En una situación normal de competencia, los empresarios buscan incrementar sus ventas reduciendo sus costos, mejorando la calidad de sus productos, innovando en una mayor variedad de productos, etc., lo que significa eficiencia económica. Una reducción de precios fruto de la implementación de eficiencias productivas permite un incremento de las ventas en un marco de libre y honesta competencia. Sin embargo, si el menor precio se debe a una devaluación monetaria, el país importador puede considerar ello como una afectación a las condiciones normales de competencia.

La devaluación monetaria suele tener un efecto doble: abarata el precio de exportación de los productos fabricados en el país que devalúa su moneda y encarece en dicho país el precio de importación de los productos que vienen del extranjero.

⁵⁰³ La devaluación produce un impacto en las importaciones, las que tienden a disminuir debido a que los productos importados en dólares americanos se han vuelto más caros.

SUBCAPÍTULO III NORMAS DE ORIGEN

- 1. Normas de origen y certificado de origen andino de las mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los países miembros de la Comunidad Andina⁵⁰⁴**
- 1.1. La Decisión 416 de la Comisión regula la figura del certificado de origen andino de las mercancías. Dicho certificado es un documento que da fe de si las mercancías introducidas al territorio de cualquiera de los países miembros tienen origen andino.⁵⁰⁵
- 1.2. Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una

⁵⁰⁴ Los párrafos 1.1 a 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 y 1.13 de esta sección han sido extraídos de las páginas 11, 12 y 13 de la Interpretación Prejudicial N° 41-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 29, 30 y 31 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha editado los párrafos 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 de las páginas 11, 12 y 13 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha agregado las notas a pie de página de los párrafos 1.1, 1.2, 1.3, 1.10 y 1.11 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 173-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>

Por su parte, los párrafos 1.7, 1.8, 1.12 y 1.14 de esta sección han sido extraídos de las páginas 6, 7 y 8 de la Interpretación Prejudicial N° 408-IP-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 7, 8 y 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3116 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 1.8 y 1.13 de las páginas 6 y 7 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 408-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3116.pdf>

⁵⁰⁵ Ver Interpretación Prejudicial 154-IP-2013 del 8 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de diciembre de 2013.

mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado. Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que, según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen.⁵⁰⁶

- 1.3. El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del certificado de origen de las mercancías y, en el caso de la Decisión 416, se establecen específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado. Con ello se asegura que los beneficios alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración.⁵⁰⁷
- 1.4. Sobre la naturaleza y la importancia de las normas de origen, el TJCA ha señalado que estas son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo. Asimismo, las normas de origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto de vista nacional como internacional.⁵⁰⁸

⁵⁰⁶ Ibídem.

⁵⁰⁷ Ibídem.

⁵⁰⁸ Ibídem.

- 1.5. Las normas de origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto. En los acuerdos de complementación económica se fijan los requisitos de origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. Las normas de origen se aplican a través de los “certificados de origen”.⁵⁰⁹
- 1.6. En jurisprudencia de este Tribunal se ha señalado que la certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes.⁵¹⁰
- 1.7. Lo relevante para gozar del beneficio arancelario es que el certificado de origen identifique claramente a la mercancía de que se trate y su lugar de origen.
- 1.8. Considerando que lo relevante para gozar del beneficio arancelario es el real origen de la mercancía, el importador no debería perder dicho beneficio por el solo hecho de que hay un error en la clasificación (partida arancelaria) de la mercadería.
- 1.9. Respecto a la definición del certificado de origen, el Tribunal ha manifestado que este se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las

⁵⁰⁹ Ibídem.

⁵¹⁰ Ibídem.

mercaderías importadas. Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen.⁵¹¹

1.10. Es importante tener en cuenta lo consagrado en el Artículo 15 de la Decisión 416, en el cual se prevé cuatro hipótesis en las cuales la autoridad aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el certificado de origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de terceros países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas.⁵¹²

1.11. Estas hipótesis son las siguientes:⁵¹³

- a) Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación;
- b) Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416;
- c) Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y,
- d) Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto.

De verificarse la hipótesis a), la autoridad aduanera dará un plazo de 15 días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, bajo pena de hacer exigible la

⁵¹¹ Ibídem.

⁵¹² Ibídem.

⁵¹³ Ibídem.

garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple.⁵¹⁴

- 1.12. Sobre la base del principio de verdad material, la autoridad aduanera podrá probar la existencia de descuentos a través de facturas, contratos y otros medios probatorios.
- 1.13. La Decisión 416 de la Comisión al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los países miembros una vez en vigor de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.
- 1.14. De otro lado, cabe señalar que el Artículo 19 de la Decisión 416 establece un control posterior facultando a las autoridades aduaneras a revisar los certificados de origen presentados por los importadores luego del despacho a consumo o levante de la mercancía y, de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas, obligando a tal efecto a las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen a que mantengan en sus archivos la documentación pertinente por un plazo no inferior a 3 años.

2. Plazo para la presentación del Certificado de Origen⁵¹⁵

- 2.1. Según lo estipulado por el Artículo 12 de la Decisión 416, el cumplimiento de las normas o requisitos de origen se

⁵¹⁴ Ibídem.

⁵¹⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 15 a 18 de la Interpretación Prejudicial N° 41-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 33 a 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2994 del 21 de abril de 2017. Se ha mejorado y editado el párrafo 4.12 de la página 17 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado los párrafos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 de las páginas 15 a 18 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

verifica a través de un certificado de origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el país miembro exportador.⁵¹⁶

- 2.2. Respecto de la presentación del certificado de origen, el Artículo 15 de la Decisión 416⁵¹⁷ establece lo siguiente:

*“**Artículo 15.-** Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros.*

Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes.”

Finalmente, se ha agregado las notas a pie de página de los párrafos 2.1, 2.2 y 2.4 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 173-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2994.pdf>

⁵¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 154-IP-2013 del 8 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de diciembre de 2013.

⁵¹⁷ El TJCA interpretó el Artículo 15 de la Decisión 416 y no su modificación (Decisión 799), pues los hechos del proceso interno que originaron la Interpretación Prejudicial N° 41-IP-2016 se dieron antes de la modificación del referido artículo.

- 2.3. La normativa andina señala que se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes; es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo que la autoridad nacional deberá ejercer una de las dos opciones debiendo determinar la pertinente de acuerdo al caso concreto.
- 2.4. Respecto de la posibilidad de la suspensión del plazo al que hace referencia el Artículo 15 de la Decisión 416, cabe señalar que el Tribunal en su jurisprudencia ha señalado que la normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias; sin embargo, tampoco lo prohíbe, adicionalmente, encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo no contraviene lo establecido en la Decisión 416.⁵¹⁸
- 2.5. En ese sentido, si bien la normativa comunitaria establece un plazo de 15 días para la presentación del certificado de origen, por el principio de complemento indispensable, la normativa nacional, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la norma comunitaria, puede contemplar supuestos adicionales que permitan el goce efectivo del beneficio otorgado por el derecho andino, como sería la suspensión de dicho plazo en los supuestos que lo justifiquen.
- 2.6. En efecto, el plazo de 15 días establecido en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416 tiene por objeto otorgar al administrado una oportunidad razonable para presentar el certificado de origen y así gozar del beneficio que este acarrea, en clara ejecución de los instrumentos de la política comercial andina. Por tanto, vía la figura del complemento indispensable, si por la vía reglamentaria, la legislación nacional prevé uno o más supuestos para que

⁵¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 154-IP-2013 del 8 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2276 del 12 de diciembre de 2013.

dicho plazo se suspenda, lo que está ocurriendo es que se está otorgando una mayor oportunidad para que el administrado goce de un beneficio contemplado en el derecho comunitario andino.

- 2.7. En consecuencia, la posibilidad de que, conforme a la normativa nacional, se regulen supuestos de suspensión del referido plazo, no debe ser interpretado como una violación de la norma comunitaria, sino, todo lo contrario, como un reforzamiento del espíritu (la *ratio legis* de la norma) contenido en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416, que no es otra cosa que el administrado tenga una efectiva y auténtica oportunidad para acreditar, a través del certificado de origen, que la mercancía proviene de un país miembro de la Comunidad Andina.
- 2.8. Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto⁵¹⁹, si es que esta normativa lo que busca es un mejor ejercicio y goce de un beneficio previsto en el derecho comunitario andino.
- 2.9. Por otro lado, frente a otros supuestos, tales como la duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión o el certificado de origen presente errores o se encuentre incompleto, se faculta a la autoridad aduanera a exigir la constitución de una garantía a efectos de salvaguardar el pago de los aranceles correspondientes, la cual tendrá un plazo máximo de 40 días calendario y que solo en el supuesto que durante dicho plazo no se hubiese aclarado los motivos que originaron su constitución, el

⁵¹⁹

Ibídem.

plazo será prorrogable por otros 40 días calendario, conforme lo establece el Artículo 16 de la Decisión 416⁵²⁰.

- 2.10. Asimismo, el referido Artículo 16 de la Decisión 416 establece el procedimiento que debe seguir tanto la autoridad aduanera como los órganos de enlace respectivos para la notificación de la medida y la aclaración de la situación que motivó la constitución de las garantías, señalándose que será la SGCA la que se pronuncie mediante resolución, sobre el cumplimiento de las normas o en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para solucionar el caso.
- 2.11. Cabe señalar que aún en el supuesto de que exista duda respecto del contenido o autenticidad del certificado de origen, las autoridades aduaneras se encuentran impedidas de restringir el desaduanamiento de las mercancías, conforme lo establece el primer párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416. Se debe tener presente que lo que busca la norma comunitaria es establecer las condiciones que deben reunir los productos a efectos de certificar que el bien importado es originario de alguno de los países miembros y de esta manera obtener los beneficios arancelarios pactados.
- 2.12. Si bien lo que se busca es una dinámica en la actividad de importación y/o exportación de bienes entre países miembros, a efectos de que se apliquen los beneficios arancelarios, se debe promover un auténtico cumplimiento de los beneficios reconocidos en la Decisión 416.

520

Decisión 416 de la Comisión.-

*“**Artículo 16.**- Salvo la situación prevista en el segundo párrafo del artículo anterior, cuando se constituyan garantías, éstas tendrán una vigencia máxima inicial de cuarenta días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, prorrogables por otros cuarenta días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la presente Decisión.
(...)”*

- 2.13. De otro lado, cabe señalar que el Artículo 19 de la Decisión 416, establece un control posterior facultando a las autoridades aduaneras a revisar los certificados de origen presentados por los importadores luego del despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas, obligando a tal efecto a las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen a que mantengan en sus archivos la documentación pertinente por un plazo no inferior a 3 años.⁵²¹

⁵²¹

Decisión 416 de la Comisión.-

*“**Artículo 19.-** Las autoridades competentes de los Países Miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas.*

A efectos de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen, mantendrán en sus archivos las copias y los documentos correspondientes a los certificados expedidos, por un plazo no inferior a tres años.”

SUBCAPÍTULO IV TEMAS ADUANEROS⁵²²

1. Explicación de los métodos de valoración aduanera⁵²³

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 3 de la Decisión 571 los métodos para determinar el valor en aduana son: (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.

⁵²² Este subcapítulo está compuesto por siete secciones. En las referidas secciones se interpreta lo siguiente:

- Primera sección: Decisión 571 y Resolución 1684 de la SGCA.
- Segunda sección: Decisión 571.
- Tercera sección: Decisión 571 y Resolución 846 de la SGCA.
- Cuarta sección: Resolución 846.
- Quinta sección: Resolución 1684.
- Sexta sección: Decisión 416.
- Séptima sección: Decisiones 574 y 778.

⁵²³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 18 de la Interpretación Prejudicial N° 250-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 42 a 50 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3690 del 11 de julio de 2019. Se ha editado los párrafos 1.1.2, 1.1.4, 1.2.2, 1.3.3.3, 1.3.5.1 y 1.3.5.2 de las páginas 10, 12, 13, 16 y 17 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las citas textuales contenidas en los párrafos 1.2.1 y 1.3.2.1 de las páginas 13 y 15 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Finalmente, se ha editado las notas a pie de página 6 del párrafo 1.3, 7 del párrafo 1.3.1, 8 del párrafo 1.3.1.1, 10 del párrafo 1.3.2, 11 del párrafo 1.3.2.1, 12 del párrafo 1.3.3, 15 del párrafo 1.3.3.2, 16 del párrafo 1.3.4, 17 del párrafo 1.3.4.1 y 18 del párrafo 1.3.5 de las páginas 14 a 17 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 250-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203690.pdf>

1.1. El primer método de valoración aduanera (el valor de transacción)

1.1.1. El primer método consiste en aplicar como valoración aduanera el valor de transacción declarado por el administrado⁵²⁴.

1.1.2. Para que la autoridad aduanera aplique el primer método deben cumplirse los requisitos previstos en el Artículo 5 de la Resolución 1684 y los supuestos a), b), c) y d) del Numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, **Acuerdo sobre valoración de la OMC**).

1.1.3. El Artículo 5 de la Resolución 1684 establece los siguientes requisitos para que la autoridad aduanera pueda aplicar el primer método de valoración:

“Artículo 5. Requisitos para aplicar el Método del Valor de Transacción.

Para que el Método del Valor de Transacción pueda ser aplicado y aceptado por la Administración Aduanera, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

- a) *Que la mercancía a valorar haya sido objeto de una **negociación internacional efectiva**, mediante la cual se haya producido una venta para la exportación con destino al territorio aduanero comunitario.*
- b) *Que se haya acordado un precio real que implique la **existencia de un pago**, independientemente de la fecha en que se haya realizado la transacción y de la eventual fluctuación posterior de los precios.*

⁵²⁴ En efecto, el Numeral 2 del Artículo 4 de la Resolución 1684 define el valor de transacción como “...el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al territorio aduanero comunitario...”

- c) *Que en los anteriores términos, pueda **demostrarse documentalmente el precio realmente pagado o por pagar**, directa o indirectamente al vendedor de la mercancía importada, de la forma prevista en el artículo 8 del presente Reglamento.*
- d) *Que se cumplan todas las **circunstancias exigidas en los literales a), b), c) y d) del numeral 1 del artículo 1** del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.*
- e) *Que si hay lugar a ello, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, se pueda **ajustar con base en datos objetivos y cuantificables**, según lo previsto en el artículo 20 del presente Reglamento.*
- f) *Que las mercancías importadas estén **conformes con las estipulaciones del contrato**, en relación a la negociación, teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 18 de este Reglamento.*
- g) *Que la **factura comercial reúna los requisitos previstos en el artículo 9 del presente Reglamento**.*
- h) *Que la información contable que se presente esté preparada conforme a los **principios de contabilidad generalmente aceptados**.”*

(Énfasis agregado)

- 1.1.4. Las circunstancias exigidas en los Literales a), b), c) y d) del Numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre valoración de la OMC son:

“Artículo 1

1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación,

ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

- a) *que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador,*
con excepción de las que:
 - i) *impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación;*
 - ii) *limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o*
 - iii) *no afecten sustancialmente al valor de las mercancías;*
 - b) *que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar;*
 - c) *que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y*
 - d) *que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.*
- (...)"

(Énfasis agregado)

- 1.1.5. En los casos en que la autoridad aduanera tuviera elementos de juicio para dudar del valor de transacción declarado (primer método) por el importador, deberá utilizar el **procedimiento de duda razonable**. Si después de utilizar este procedimiento, persiste la duda respecto del valor declarado, la administración aduanera aplicará los métodos

secundarios en orden correlativo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 571.

1.2. La duda razonable respecto del valor de transacción

1.2.1. El Artículo 17 de la Decisión 571 dispone que:

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

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas 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 del 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.”

1.2.2. El procedimiento de duda razonable se inicia cuando surge la incertidumbre para la administración aduanera de que la declaración aduanera realizada por el administrado contiene [o no] inconsistencias. A través de la duda razonable la autoridad aduanera obtiene las explicaciones necesarias por parte del importador para pronunciarse de manera adecuada respecto del valor que debe pagar el importador por las mercancías importadas y, por su parte, el importador tiene 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 (primer método) por su ingreso de productos al país.

- 1.2.3. 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 de forma progresiva los otros cinco métodos secundarios.
- 1.2.4. La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es únicamente cuando ha sido descartado —con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal— el método del valor de transacción de las mercancías importadas (primer método).
- 1.2.5. Los métodos secundarios se aplicarán en orden progresivo; esto es, primero se aplicará el valor de transacción de mercancías idénticas (segundo método), luego el valor de transacción de mercancías similares (tercer método), después el valor deductivo (cuarto método), seguidamente el valor reconstruido (quinto método) y finalmente el último recurso (sexto método).
- 1.2.6. Por lo tanto, solo se llega al método del “último recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo aplicarse.

1.3. Los métodos secundarios de valoración aduanera⁵²⁵

1.3.1. El segundo método de valoración aduanera (valor de transacción de mercancías idénticas)⁵²⁶

- 1.3.1.1. Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías mediante la aplicación del primer método, se utilizará el segundo método, mediante el cual el valor de transacción se calculará **respecto de mercancías idénticas**, y de conformidad con los siguientes criterios⁵²⁷:

⁵²⁵ Ver Artículo 36 de la Resolución 1684 de la SGCA.

⁵²⁶ Ver Artículos 37 al 40 de la Resolución 1684 de la SGCA.

⁵²⁷ Fuente: página web de la OMC. Al respecto, consultar:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#2
(visitado el 19 de junio de 2019)

- a) ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Sin embargo, si solo se tratara de algunas diferencias accesorias, estas no deberán influir, debiendo considerarse a dichas mercancías como “idénticas”;
- b) deben haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; y,
- c) que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración.

1.3.1.2. Al respecto, la OMC ha señalado que para que pueda aplicarse el segundo método, la mercancía objeto de comparación debe haberse vendido al mismo país de importación que la mercancía objeto de valoración, y además haberse exportado en el mismo momento que la mercancía objeto de valoración, o en un momento aproximado.⁵²⁸

En este punto, se aceptan algunas excepciones:

- a) cuando no existan mercancías idénticas producidas por el mismo fabricante en el mismo país de producción que las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta mercancías idénticas producidas por un fabricante diferente en el mismo país;
- b) en caso de que existan pequeñas diferencias de aspecto entre las mercancías, estas no impedirán que se consideren como idénticas si en todo lo demás se ajustan a la definición.

1.3.1.3. Cabe señalar que se excluyen las mercancías importadas que contengan trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, entre otros, suministrados por el comprador al productor de las mercancías gratis o a precio reducido, realizados en el

⁵²⁸

Ibídem.

país de importación y que no hayan sido objeto de un ajuste de acuerdo con lo indicado en el Artículo 8 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.

1.3.2. **El tercer método de valoración aduanera (valor de transacción de mercancías similares)**⁵²⁹

1.3.2.1. Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías mediante la aplicación del segundo método, se utilizará el tercer método, según el cual el valor de transacción se calculará **respecto de mercancías similares**, y de conformidad con los siguientes criterios⁵³⁰:

“(…)

- *que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características;*
- *que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables;*
- *que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda utilizarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.”*

1.3.2.2. Cabe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del Literal b) del Artículo 15 del Acuerdo sobre valoración de la OMC, para determinar la existencia de mercancías similares se tomará en consideración la calidad, el prestigio comercial y la existencia de una marca

⁵²⁹ Artículos 41 al 44 de la Resolución 1684 de la SGCA.

⁵³⁰ Fuente: página web de la OMC. Al respecto, consultar: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#3 (visitado el 19 de junio de 2019)

comercial. Estos criterios no son los únicos, pues la normativa en mención al precisar “entre otros” deja abierta la posibilidad de establecer otros parámetros.

- 1.3.2.3. Al aplicar el presente método, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del valor.
- 1.3.2.4. En relación con el ajuste, es necesario tener en cuenta lo señalado por el Artículo 42 de la Resolución 1684, el cual precisa que en caso de realizarse cualquier ajuste como consecuencia de diferencias de nivel comercial o de cantidad, dicho ajuste ha de sustentarse en datos objetivos y cuantificables. Tales datos son, entre otros, aquellos que estén contenidos en listas de precios vigentes y fidedignos en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes niveles comerciales y cantidades.
- 1.3.3. **El cuarto método de valoración aduanera (método del valor deductivo)**⁵³¹
 - 1.3.3.1. Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, el referido valor se determinará sobre la base del **precio**

⁵³¹ Ver Artículos 45 y 46 de la Resolución 1684 de la SGCA.

unitario al que se venda —en esas condiciones⁵³²— la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías⁵³³.

1.3.3.2. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el país importador no deberán estar vinculados y la venta deberá realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta noventa (90) días después de la importación de las mercancías objeto de valoración⁵³⁴.

1.3.3.3. El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas. Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio representa la mayor cantidad total.

⁵³² Esto es, en las mismas condiciones o estado en las que se encuentra la mercancía objeto de valoración.

⁵³³ Ver Artículo 5 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.

⁵³⁴ Fuente: página web de la OMC. Al respecto, consultar: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#4 (visitado el 19 de junio de 2019)

1.3.4. **El quinto método de valoración aduanera (método del valor reconstruido)**⁵³⁵

1.3.4.1. Según la OMC este es el método más complicado y menos utilizado ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación⁵³⁶.

1.3.5. **El sexto método de valoración aduanera (método del último recurso)**⁵³⁷

1.3.5.1. Este método procede cuando el valor en aduana no puede determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente. Este método en la medida de lo posible deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente pero con una **flexibilidad razonable** en su aplicación. Es decir, podrá determinarse según **criterios razonables** compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo sobre valoración aduanera de la OMC y del Artículo VII del General Agreement on Tariffs and Trade - GATT de 1994 sobre la base de los datos disponibles en el país de importación.⁵³⁸

1.3.5.2. En atención a lo indicado, y conforme a lo previsto en el Artículo 48 de la Resolución 1684, al aplicar este método,

⁵³⁵ Ver Artículo 47 de la Resolución 1684 de la SGCA y Artículo 6 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.

⁵³⁶ Fuente: página web de la OMC. Al respecto, consultar: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#5 (visitado el 19 de junio de 2019)

⁵³⁷ Ver Artículos 48 y 49 de la Resolución 1684 de la SGCA y Artículo 7 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.

⁵³⁸ Fuente: página web de la OMC. Al respecto, consultar: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#6 (visitado el 19 de junio de 2019)

la utilización de los criterios razonables no podrá interpretarse en el sentido de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo sobre valoración de la OMC y del Artículo VII del GATT. Sobre el particular, el Artículo 49 de la referida Resolución establece las siguientes excepciones en las que no se basará su aplicación:

- a) El precio de venta en el territorio aduanero comunitario de mercancías producidas en dicho territorio.
- b) Un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles.
- c) El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador.
- d) Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.
- e) El precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del territorio aduanero comunitario.
- f) Valores en aduana mínimos.
- g) Valores arbitrarios o ficticios.

2. Procedencia del procedimiento de duda razonable por observaciones planteadas por el administrado⁵³⁹

2.1. El Artículo 17 de la Decisión 571 establece la procedencia del procedimiento de duda razonable cuando la autoridad

⁵³⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 19, 20 y 21 de la Interpretación Prejudicial N° 229-IP-2016 de fecha 3 de abril de 2017 (Magistrado Ponente:

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.

- 2.2. 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 riesgo⁵⁴⁰ 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.
- 2.3. 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.
- 2.4. 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

Hugo R. Gómez Apac), texto que constan en las páginas 20, 21 y 22 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3022 del 22 de mayo de 2017. Se ha editado los párrafos 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 y 1.8.9 de las páginas 19, 20 y 21 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 229-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3022.pdf>

⁵⁴⁰ Teniendo en cuenta que el listado del Artículo 49 de la Resolución 846 de la SGCA —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.

- 2.5. 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.
- 2.6. 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 meritar 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.
- 2.7. 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.

- 2.8. 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.
- 2.9. 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.
- 2.10. Sin perjuicio de lo anterior, los países, vía complemento indispensable, (legislación y jurisprudencia nacional) pueden fortalecer las garantías y derechos a favor del importador.

3. Los bancos de datos de las autoridades aduaneras⁵⁴¹

- 3.1. El Artículo 25 de la Decisión 571 dispone que los países miembros deben constituir bancos de datos a efectos de la

⁵⁴¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 20 y 21 de la Interpretación Prejudicial N° 36-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 32 y 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3429 del 8 de noviembre de 2018. Se ha editado los párrafos 3.2 y 3.5 de las páginas 20 y 21, respectivamente, de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado la cita textual contenida en el párrafo 3.3 de la página 20 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

valoración aduanera y que la información contenida en los mismos podrá ser tomada en cuenta para la aplicación de los métodos relativos al valor de transacción de mercancías idénticas o similares (Artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre valoración de la OMC) o para la aplicación del método del último recurso (Artículo 7 del Acuerdo sobre valoración de la OMC).

- 3.2. Sin embargo, se advierte expresamente en el segundo párrafo del mencionado Artículo 25 de la Decisión 571, que el uso de los bancos de datos no debe conllevar al descarte automático del valor de transacción, como es posible apreciar de la literalidad de la citada norma:

“Artículo 25.- Bancos de datos.

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

La utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de transacción de las mercancías importadas. Debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere el artículo 17 de esta Decisión, para el control y la elaboración de programas sobre estudios e investigaciones de valor.

Asimismo, la información de los bancos de datos podrá ser tomada para la aplicación de los métodos sobre valoración de que tratan los artículos 2, 3 y 7 del Acuerdo,

Finalmente, se ha editado las notas a pie de página 20 del párrafo 3.4 y 22 del párrafo 3.6 de la página 21, así como se ha mejorado la redacción del párrafo 3.7 de la página 21 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 36-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203429.pdf>

siempre que cumplan con los requisitos exigidos para cada método.”

(Subrayado agregado)

- 3.3. Los valores almacenados en los bancos de datos sirven solo como indicadores de un riesgo potencial, debiendo ser considerados únicamente como un dato orientador en el despeje de la duda sobre la veracidad o exactitud del valor declarado en aduanas, los cuales deben ser analizados conjuntamente con otros indicadores⁵⁴².
- 3.4. Las administraciones aduaneras darán el tratamiento de confidencialidad a la información o datos almacenados en los bancos de datos sobre valoración aduanera, que de conformidad con la normativa nacional sea aplicable⁵⁴³.
- 3.5. Adicionalmente, es importante destacar que las administraciones aduaneras tendrán la obligación de actualizar permanentemente los bancos de datos, debiendo recurrir, de ser necesario, a índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente⁵⁴⁴.

⁵⁴² Directrices relativas a la elaboración y la utilización de una base de datos nacional de valoración que funcione como instrumento de valoración de riesgos de la Organización Mundial de Aduanas. Disponible en: http://www.wcoomd.org/~media/wco/public/es/pdf/topics/valuation/instruments-and-tools/guides/guidelines_national_db_es.pdf?db=web (descargado el 11 de julio de 2019)

⁵⁴³ *Ibídem.*

⁵⁴⁴ En ese sentido, el Numeral 7 del Artículo 53 de la Resolución 846 de la SGCA establece una obligación de actualización permanente de los bancos de datos, de la siguiente manera:

“7. *Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros, en armonía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 571, deberán hacer actualizaciones permanentes de los precios de referencia, haciendo uso, de ser necesario, de índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto estén establecidos.”*

3.6. Asimismo, cabe recordar que, como se señaló anteriormente, las autoridades aduaneras deberán constatar las listas de precios —contenidas en bancos de datos— con otras importaciones efectuadas a tales precios, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 38 de la Resolución 846.

3.7. En suma, la administración aduanera podrá recurrir a la información contenida en sus bancos de datos, los cuales deberán ser permanentemente actualizados, a efectos de determinar el valor de las mercancías en aplicación de los métodos correspondientes al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, o del método del último recurso. Sin embargo, de no coincidir el valor declarado con los precios que aparecen en el banco de datos, ello no justificará el rechazo automático del valor declarado por el importador, por cuanto constituye únicamente un elemento de verificación que permite establecer factores de riesgo⁵⁴⁵.

4. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada. Momentos en que debe acreditarse el descuento⁵⁴⁶

4.1. El Numeral 1 del Artículo 9 de la Resolución 846 de la SGCA señala que:

⁵⁴⁵ Ramiro Araújo Segovia, *Marco legal de la valoración aduanera en Colombia*, en AA.VV (Juan David Barbosa y Nicolás Potdevin, Directores Académicos), *La valoración aduanera en Colombia*, Legis, Bogotá, 2015, p. 9.

⁵⁴⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 14 a 20 de la Interpretación Prejudicial N° 196-IP-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 29 a 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3114 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 y 1.22 de las páginas 14 a 20 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha mejorado y editado el párrafo 1.15 de la página 18 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

Se ha agregado la segunda nota a pie de página del párrafo 4.4, la segunda nota a pie de página del párrafo 4.5, la nota a pie de página del párrafo 4.7, la nota a pie de página del párrafo 4.14, la nota a pie de página del párrafo 4.15, la nota

“Artículo 9. Descuentos o reducciones de precio.

1. *Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del Valor de Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que:*
 - i. *El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración.*
 - ii. *el descuento se haya estipulado antes del embarque de la mercancía, como parte de la negociación acordada entre el vendedor y el comprador.*
 - iii. *no se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancías importadas con anterioridad a aquella a la que se está aplicando la rebaja o descuento, correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancía que se valora.*
 - iv. *El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo.*
 - v. *en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja.*
 - vi. *el total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al Territorio Aduanero Comunitario y compradas por la misma persona.*

(...)
2. *Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la valoración el pago total*

a pie de página del párrafo 4.16 y la nota a pie de página del párrafo 4.19 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 196-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3114.pdf>

no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base para la valoración.

3. *En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales.*
4. *No se aceptarán los descuentos de carácter retroactivo, debido a que el importe del descuento representa un monto que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, forma parte del precio realmente pagado, es decir, forma parte del pago total que por las mercancías importadas se haya hecho o se vaya a hacer al vendedor y en consecuencia forma parte del valor en aduana.*
5. *El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar, según lo indicado en el artículo anterior.*
6. *El precio resultante de prácticas de ‘dumping’, subvenciones o primas a la exportación, podrá ser aceptado a efectos de la valoración, si es el que realmente ha pagado o va a pagar el comprador al vendedor y se cumplen los demás requisitos señalados en el artículo 5 de este Reglamento. Para combatir estas prácticas se utilizarán las normas que existan sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Decisión 571.”*

(Subrayado agregado)

- 4.2. Según dicha normativa, si no se cumple cualquiera de las condiciones, los descuentos otorgados por el vendedor

serán desestimados por la autoridad aduanera a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular el valor en aduana.

- 4.3. Según Julia Inés Sánchez: *“Es importante tener en cuenta que a efectos de la verificación de un precio declarado, el precio realmente pagado o por pagar también puede ser el resultado de la aplicación de una rebaja o descuento concedido por el vendedor; por ejemplo, por cantidad, por pago al contado, para compensar deficiencias de entregas anteriores, etc.”*⁵⁴⁷.
- 4.4. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que según el Artículo 1 del Acuerdo sobre valoración de la OMC, el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, por lo tanto, el descuento por pago al contado deberá aceptarse al determinar el valor de transacción.^{548, 549}

⁵⁴⁷ Julia Inés Sánchez, *Valoración aduanera*, Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de UE-CAN, Lima, 2007, p. 65. Agrega la autora que: *“Tales descuentos podrán ser aceptados por la autoridad aduanera para la valoración de las mercancías y no deben ser objeto de ajuste, en la medida en que estén relacionados con las mercancías objeto de valoración, que beneficien realmente al comprador, que se otorgue a cualquier comprador en iguales condiciones, que se distingan en la factura comercial del precio de la mercancía y que no se trate de un descuento retroactivo...”*

Disponible en:

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20116520610libro_atrc_valoracion.pdf (descargado el 12 de julio de 2019)

⁵⁴⁸ Opinión consultiva 5.1 “Trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo” del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolución 846 de la SGCA.

⁵⁴⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de abril de 2016.

- 4.5. Asimismo, el Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que cuando el comprador puede beneficiarse de un descuento por pago al contado, pero en el momento de la valoración el pago no se ha efectuado todavía, se aceptará como base para el valor de transacción, según el citado Artículo 1, el importe que el importador tiene que pagar por las mercancías. Los métodos para determinar el importe por pagar pueden ser diferentes; por ejemplo, podría aceptarse como prueba suficiente una constancia en la propia factura, o podría servir de base para la decisión una declaración del importador sobre el importe que tiene que pagar, sin perjuicio de una comprobación y de la aplicación eventual de los Artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre valoración de la OMC.^{550, 551}
- 4.6. El Comité Técnico de Valoración en Aduana ha expresado la opinión siguiente:

“El importe del descuento representa un importe que se ha pagado ya al vendedor, y, por consiguiente, está cubierto por la Nota interpretativa del artículo 1 relativa al ‘precio realmente pagado o por pagar’, en la que se especifica que el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer al vendedor. Así pues, el descuento forma parte del precio pagado, y, a efectos de valoración, debe incluirse en el valor de transacción.”

El trato que las Aduanas deben aplicar a la transacción anterior que originó el crédito tiene que ser independiente de la decisión sobre el valor en aduana apropiado del envío que se está despachando. La decisión de efectuar o

⁵⁵⁰ Opinión consultiva 5.3 “Trato aplicable a los descuentos por pago al contado con arreglo al acuerdo” del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolución 846 de la SGCA.

⁵⁵¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de abril de 2016.

*no un ajuste en el valor del envío anterior depende de la legislación nacional.*⁵⁵²

(Subrayado agregado)

4.7. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la siguiente opinión:^{553, 554}

- i) Los descuentos por cantidad son rebajas del precio de la mercancía que el vendedor concede a los clientes según las cantidades compradas durante determinado periodo.
- ii) El Acuerdo sobre valoración de la OMC no hace referencia alguna a una cantidad patrón que haya de tenerse en cuenta al decidir si el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas constituye una base válida para determinar el valor en aduana según el Artículo 1 del Acuerdo sobre valoración.
- iii) Por lo tanto, se tendrá en cuenta para la valoración la cantidad sobre la base de la cual se ha fijado el precio unitario de las mercancías objeto de valoración, cuando estas se vendieron para su exportación al país de importación. Así pues, los descuentos por cantidad se dan solamente cuando se demuestra que un vendedor determina el precio de su mercancía ateniéndose a un esquema fijo basado en la cantidad

⁵⁵² Opinión consultiva 8.1 “Trato aplicable, con arreglo al acuerdo, a los descuentos relacionados con transacciones anteriores” del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolución 846 de la SGCA.

⁵⁵³ Opinión consultiva 15.1 “Trato aplicable a los descuentos por cantidad” del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, comprendida en el Apéndice de la Resolución 846 de la SGCA.

⁵⁵⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de abril de 2016.

de mercancías vendidas. Hay dos categorías generales de descuentos:

- Aquellos que han sido fijados antes de la importación de las mercancías; y,
- Aquellos que han sido fijados después de la importación de las mercancías.

- 4.8. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: *“en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja”*.⁵⁵⁵
- 4.9. En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja, sea en la factura comercial o en el contrato de compraventa. Basta que ello se pruebe con cualquiera de ambos documentos.⁵⁵⁶
- 4.10. El valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado, independientemente de si el descuento otorgado por dicho proveedor se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado también a través del contrato de compraventa. Por lo tanto, la indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia, pues dicho descuento puede ser válidamente acreditado con el contrato de compraventa.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2015 del 2 de marzo de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de abril de 2016, que cita el ítem v) del Numeral 1 del Artículo 9 de la Resolución 846 de la SGCA.

⁵⁵⁶ Ibídem.

⁵⁵⁷ Ibídem.

- 4.11. Sobre la base del principio de verdad material, la autoridad aduanera podrá probar la existencia de descuentos a través de facturas, contratos y otros medios probatorios.
- 4.12. El contrato de compraventa a que se refiere el Artículo 9 de la Resolución 846 de la SGCA es un acuerdo de voluntades que da nacimiento a una relación jurídica patrimonial. Este contrato se perfecciona en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta⁵⁵⁸. El contrato de compraventa puede ser probado a través de una sola prueba documental, o a través de varias pruebas, pues todo dependerá de la forma cómo la oferta y la aceptación han operado, lo que puede darse en un solo acto, o en varios. Y es que la negociación contractual, y la consiguiente oferta y aceptación, pueden manifestarse a través de un solo acto o de varios.
- 4.13. Finalmente, es importante resaltar lo señalado en el Artículo 9 de la Resolución 846: *“El valor de transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar...”*
- 4.14. Por otro lado, la normativa comunitaria andina guarda conformidad con lo dispuesto por la normativa de la OMC, en el sentido de que cuando la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma, deberá requerir al importador explicaciones y

⁵⁵⁸ De modo referencial, ver Artículo 23 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
Disponible en:
<https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf>
(descargado el 24 de agosto de 2017)

documentos complementarios, así como cuando establece que, antes de adoptar una decisión definitiva al respecto, deberá comunicar al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y deberá darle un plazo razonable para responder⁵⁵⁹; es decir, se deberá seguir el procedimiento de duda razonable contemplado en el Artículo 17 de la Decisión 571 en concordancia con el Artículo 51 de la Resolución 846.

- 4.15. En consecuencia, si bien el momento oportuno para acreditar el descuento será aquel seleccionado para la declaración de valor de las mercancías importadas, de albergar dudas acerca de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, la autoridad aduanera deberá proceder a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable para su subsanación.⁵⁶⁰
- 4.16. En conclusión, si bien, en principio, el momento designado para acreditar el descuento será aquel de la presentación de la declaración de valor, de presentarse dudas razonables que no permitan constatar el valor declarado por el importador, la administración aduanera deberá, imperativamente, comunicarle la duda razonable y otorgarle un plazo también razonable para que proceda a responder y así acreditar adecuadamente el valor inicialmente declarado. En consecuencia, es posible afirmar que, en la práctica, se puede acreditar el descuento hasta en dos momentos, tanto en el despacho como en el procedimiento de duda razonable, en virtud de la obligación de la administración de notificar una eventual duda razonable, de darse el caso.⁵⁶¹

⁵⁵⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 307-IP-2015 del 2 de marzo de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2720 del 20 de abril de 2016.

⁵⁶⁰ *Ibidem*.

- 4.17. Se deberá determinar si en el proceso interno efectivamente se siguió el procedimiento establecido de duda razonable. En ese sentido, deberá verificar si en la determinación del valor en aduanas, se aplicó correctamente el método del valor de transacción (método principal); o si, por el contrario, existieron dudas respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, debiendo proceder en tal caso a notificar la duda razonable y otorgar un plazo razonable para su subsanación.
- 4.18. Asimismo, se deberá tener en cuenta que si bien, en principio, el momento designado para acreditar el descuento será aquel de la presentación de la declaración de valor, de albergar dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, la administración aduanera deberá comunicar la duda razonable al importador y otorgarle un plazo también razonable para que subsane las observaciones comunicadas y así brindarle la oportunidad de acreditar —nuevamente— de manera adecuada el valor declarado, por lo que en la práctica se puede acreditar el descuento hasta en dos momentos, tanto en el despacho como en el procedimiento de duda razonable.
- 4.19. Debe tenerse en consideración que el precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar descuentos o rebajas, se aceptará siempre que *“en la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja.”*⁵⁶²
- 4.20. En otras palabras, los descuentos o rebajas se deben distinguir del precio de la mercancía y se deben identificar el concepto y la cuantía de la rebaja. Basta que ello sea probado, o en la factura comercial, o en el contrato de

⁵⁶¹ Ibídem.

⁵⁶² Ver el ítem v) del Numeral 1 del Artículo 9 de la Resolución 846 de la SGCA.

compraventa, siendo que este último puede ser probado a través de una sola prueba, o de varias, tal como se explicó anteriormente.

- 4.21. Finalmente, se debe tener en cuenta que el valor de aduana está dado por el monto efectivamente pagado por la importadora, independientemente de si el descuento otorgado se encontraba consignado expresamente o no en la factura comercial, ya que ello puede ser probado también a través del contrato de compraventa. Así, la indicación del descuento en la factura comercial no constituye un requisito esencial para establecer su real existencia.

5. La valoración específica de vehículos automotores usados⁵⁶³

5.1. El Estudio 1.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana relativo al “Trato aplicable a los vehículos de motor usados”

- 5.1.1. El Estudio 1.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana relativo al “Trato aplicable a los vehículos de motor usados” (en adelante, **Estudio 1.1**) es un instrumento que permite conseguir —a nivel técnico— uniformidad en la interpretación y aplicación del Acuerdo sobre valoración de

⁵⁶³ Esta sección ha sido extraída de las páginas 18 a 22 de la Interpretación Prejudicial N° 250-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 50 a 54 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3690 del 11 de julio de 2019.

Se ha editado los párrafos 2.1.1 y 2.2.2 de las páginas 19 y 21 de la referida Interpretación Prejudicial.

Asimismo, se ha corregido la cita textual contenida en el párrafo 2.2.1 de la página 18 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 250-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203690.pdf>

la OMC⁵⁶⁴. Dicho Estudio se encuentra ubicado en el Apéndice de la Resolución 1684 de la SGCA y por ello se encuentra comunitarizado.

- 5.1.2. El referido Estudio tiene por objeto proponer soluciones a cuestiones o dificultades prácticas no planteadas en cuanto al procedimiento aplicable para la valoración aduanera de los vehículos de motor usados a fin de que sean resueltas por las administraciones aduaneras.
- 5.1.3. La determinación de los criterios para considerar si un vehículo automotor es usado será realizada por cada

564

“Apéndice

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)

TEXTOS DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA

TEXTOS PREMILINARES

(...)

8. *Al examinar el valor legal de las decisiones que toma el Comité Técnico en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Anexo I, no hay que perder de vista que resulta claramente del Acuerdo que el Comité Técnico debe elaborar instrumentos que permitan conseguir, a nivel técnico, una uniformidad en la interpretación y aplicación del Acuerdo. Las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios e informes deberán ser los instrumentos para ello. Sin embargo, esos instrumentos no constituyen una norma internacional. A diferencia de las Notas interpretativas al Acuerdo que figuran en el Anexo I, ninguna de las disposiciones del Acuerdo implica que las decisiones del Comité Técnico hayan de tener fuerza legal para los Signatarios mientras no estén incorporadas a la legislación nacional de éstos.*
9. *No obstante, el texto del Anexo II demuestra claramente que las decisiones del Comité Técnico están destinadas a desempeñar un papel importante y vital en el logro de una uniformidad en la interpretación y aplicación del Acuerdo. Para alcanzar tal objetivo lo más indicado es elaborar un sistema de informes que permita tanto al Consejo como al Comité de Valoración en Aduana, cada uno en el ejercicio de su mandato, el Consejo con arreglo a su Convenio y el Comité de Valoración en Aduana con arreglo al Acuerdo, tener en cuenta el trabajo del Comité Técnico.*

(...)”

(Subrayado agregado)

administración aduanera teniendo en consideración que existen diversidad de situaciones que no permiten establecer una práctica uniforme o análoga aplicable para todos los casos⁵⁶⁵.

5.1.4. El referido Estudio establece que para la valoración de los vehículos usados importados se presentan, fundamentalmente, las siguientes situaciones:

- a) El vehículo se importa después de su compra sin haber sido utilizado en el intervalo.
- b) El vehículo se importa después de haber sido utilizado posteriormente a la compra.

5.1.5. En ambas situaciones, la valoración de los vehículos usados importados se inicia con la aplicación del primer método (valor de transacción), y en defecto de este, se continúa con los otros métodos (los métodos secundarios).

5.1.6. El Estudio 1.1 señala que probablemente no sea posible llegar a un método de valoración tipo para los vehículos automotores usados; sin embargo, es preciso dar a las administraciones aduaneras la posibilidad de escoger un método de valoración compatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo sobre valoración de la OMC que se conjugue con las circunstancias particulares de cada país.

5.1.7. En atención a lo antes referido, para realizar la valoración, la administración aduanera deberá tomar en consideración los siguientes aspectos señalados en el Numeral 19 del Estudio 1.1:

- a) El valor en aduana puede basarse en el precio realmente pagado o por pagar por el vehículo usado.
- b) El vehículo deberá valorarse teniendo en cuenta su estado al momento de la valoración.

⁵⁶⁵ Ver Numeral 3 del Estudio 1.1.

- c) El precio deberá ser ajustado teniendo en cuenta la depreciación por causa de la antigüedad o del grado de utilización del vehículo desde su compra.
- d) A fin de evitar la arbitrariedad, la administración aduanera deberá fijar los ajustes tomando como base criterios de acuerdo con las circunstancias de cada caso en concreto y, en especial, el grado de utilización del vehículo.
- e) Cada perfeccionamiento o instalación de accesorios efectuada después de la compra del vehículo debe conducir a un incremento de su valor.

5.1.8. El Numeral 20 del Estudio 1.1 explica que en caso de que no exista un precio realmente pagado o por pagar, el valor podrá determinarse mediante la celebración de consultas entre la administración aduanera y el importador, sobre la base del valor de transacción previamente aceptado para vehículos nuevos importados pertenecientes a la misma marca y modelo, o en su defecto, vehículos nuevos similares. Este valor deberá ajustarse a efectos de poder reflejar el estado del vehículo al momento de la valoración, teniendo en consideración la depreciación por causa de la antigüedad, del desgaste o de la obsolescencia, así como la eventual instalación de accesorios que no formen parte de la versión o modelo de referencia. *A contrario sensu*, se deberá realizar el correspondiente ajuste en caso de falta o ausencia —en el vehículo usado objeto de valoración— de accesorios que sí formen parte de la versión o modelo de referencia.

5.1.9. El Numeral 23 del Estudio 1.1 establece lo siguiente:

“...Cuando se disponga de catálogos o revistas especializadas, que indican los precios corrientes para el mercado de vehículos usados en el país de importación, esos precios pueden servir como base para la valoración. En tal caso habrá de tenerse en cuenta, naturalmente, el estado del vehículo y todos los elementos que influyan en

su valor (por ejemplo, desgaste anormal, reparaciones, revisión, instalación de accesorios) en comparación con los del vehículo de referencia. Por otra parte, es preciso que no se pase por alto el hecho de que los precios indicados en esos catálogos pueden comprender los derechos y gravámenes de importación. Sin embargo, el artículo 7, párrafo 2 a) prohíbe la aplicación de este método a los vehículos producidos en el país de importación (en la medida en que puedan estar sujetos a derechos en el momento de una reimportación eventual). En tales casos pondrían tomarse como referencia quizá vehículos idénticos o similares producidos en otros países, gracias a una interpretación flexible de los términos ‘idénticos’ o ‘similares’.”

5.1.10. En conclusión, cuando se disponga de catálogos o revistas especializadas u otras fuentes de información que se encuentren en internet respecto del precio de venta de vehículos automotores usados, esos precios pueden servir de fundamento para corroborar el precio o valor contenido en los recibos, facturas o contratos presentados a la administración aduanera para efectuar la valoración en aduana.

5.2. **La importancia de utilizar fuentes de información confiables sobre precios de vehículos automotores usados**

5.2.1. El Numeral 6 del Estudio 1.1 establece lo siguiente:

“Como la importación es consiguiente a una venta, el precio realmente pagado o por pagar por tal transacción debe servir como base para determinar el valor de transacción siempre que se cumplan los requisitos y condiciones del artículo 1 del Acuerdo.”

5.2.2. Como puede apreciarse del numeral citado, tratándose de la importación de vehículos usados, el precio realmente pagado debe originar la aplicación del primer método, evidentemente si se dan los supuestos establecidos en el Artículo 5 de la Resolución 1684 y los supuestos a), b), c)

y d) del Numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo de valoración de la OMC.

- 5.2.3. No hay razón para dudar del precio de transacción presentado por el importador de un auto usado si es que dicho precio guarda verosimilitud⁵⁶⁶, razonabilidad o proporcionalidad con relación a los precios listados de autos usados en catálogos, revistas especializadas u otras fuentes especializadas de información electrónica existentes actualmente, como son las plataformas en línea para la comercialización de vehículos usados⁵⁶⁷.
- 5.2.4. En caso de que haya fundamentos para la duda razonable, se proseguirá con los siguientes métodos de valoración (métodos secundarios) conforme a los criterios orientativos establecidos en el Estudio 1.1.

6. Mercancías originarias de un país miembro transportadas en tránsito en un país no miembro de la Comunidad Andina (vigilancia aduanera)⁵⁶⁸

- 6.1. El Literal b) del Artículo 9 de la Decisión 416 establece lo siguiente:

⁵⁶⁶ Podría inferirse verosimilitud si el precio consignado en la factura, recibo o contrato es bastante cercano al precio de un vehículo automotor usado idéntico o similar contenido en un catálogo, revista u otra fuente especializada de información electrónica, como son las plataformas en línea para la comercialización de vehículos usados.

La verosimilitud será manifiestamente evidente si el precio consignado en la factura, recibo o contrato es superior al precio de un vehículo automotor usado idéntico o similar contenido en un catálogo, revista u otra de las fuentes de información antes referidas.

⁵⁶⁷ Es el caso, por ejemplo, de www.patiotuerca.com, www.1001carros.com, www.cabreraautos.com, www.olx.com, www.neoauto.com, www.todoautos.com, www.carros.mercadolibre.com, www.carroya.com, www.tucarro.com, www.demotores.com, www.autocosmos.com, www.autos.com, www.tumomo.com, entre otros.

⁵⁶⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3 y 4 de la Interpretación

“Artículo 9.- Para ser consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente Decisión, las mercancías deberán ser expedidas directamente.

Se considerarán expedidas directamente del territorio de un País Miembro exportador al territorio de otro País Miembro importador:

(...)

*b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países de fuera de la Subregión, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, **bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente** en tales países siempre que:*

i) El tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte;

ii) No estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y

iii) No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.”

(Subrayado agregado)

6.2. Para que se considere la existencia de expedición directa en el caso de que la mercancía originaria se encuentre transportada en tránsito en uno o más países ajenos a la subregión andina, es necesario, entre varios requisitos, que dicha mercancía haya estado bajo la vigilancia de la

Prejudicial N° 181-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3549 del 4 de marzo de 2019. Se ha editado la cita textual contenida en el párrafo 1.2 de la página 3 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 181-IP-2018 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf>

autoridad o autoridades aduaneras del país o países no miembros de la Comunidad Andina por donde estuvo en tránsito la mencionada mercancía.

- 6.3. ¿Cómo se acredita la vigilancia de la autoridad aduanera del país no miembro por donde estuvo en tránsito la mercancía originaria? Una forma de acreditarlo es presentando una constancia o certificación expedida por dicha autoridad mencionando la vigilancia efectuada sobre la mercadería originaria. Sin embargo, ello no puede ser la única forma de probar tal cosa, especialmente si se está ante una autoridad aduanera que no suele expedir esa clase de constancias o certificaciones. De ahí la necesidad de reconocer que existen otras formas de probar la referida circunstancia.
- 6.4. En términos generales, otras formas de probar la vigilancia de la autoridad aduanera pueden consistir en la presentación de documentos y otros medios probatorios conducentes a acreditar de manera fehaciente que la mercancía originaria en tránsito estuvo bajo el ámbito de la competencia administrativa de la autoridad aduanera del país no miembro. Para tal efecto, serían medios probatorios idóneos los documentos que acreditan que el interesado (importador, dueño de la carga, representante, etc.) informó a la autoridad aduanera del país no miembro a través de los cauces correspondientes de la existencia de la mercadería en tránsito, precisamente para que dicha autoridad pudiera ejercer las actividades de supervisión y control pertinentes.
- 6.5. Como puede apreciarse, lo relevante es acreditar que la autoridad aduanera del país no miembro fue debidamente informada, comunicada o notificada de la existencia de la mercancía originaria en tránsito. Habiendo tomado conocimiento de esta mercancía, quedaba en el ámbito de competencia de la mencionada autoridad aduanera ejercer

o no alguna prerrogativa o potestad inherente a sus labores de fiscalización y control.

7. La norma aplicable en el tiempo respecto del control posterior a cargo de la administración aduanera⁵⁶⁹

- 7.1. La Decisión 574 entró en vigencia el 16 de diciembre de 2003, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y estuvo vigente hasta el 7 de noviembre de 2012. La Decisión 778 entró en vigencia el 8 de noviembre de 2012, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
- 7.2. La Tercera y Cuarta Disposición Final de la Decisión 778 no establecen un régimen especial en cuanto a la aplicación de la norma en el tiempo. Por tanto, corresponde aplicar el régimen general por virtud del cual las normas procedimentales o adjetivas son de aplicación inmediata.
- 7.3. Dado que el control posterior a cargo de la administración aduanera tiene naturaleza procedimental, la norma aplicable será la vigente al momento en el cual se efectúa el control posterior.

⁵⁶⁹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7 y 8 de la Interpretación Prejudicial N° 609-IP-2016 de fecha 8 de noviembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 8 y 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3442 del 22 de noviembre de 2018. Se ha editado el párrafo 1.15 de la página 8 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 609-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203442.pdf>

CAPÍTULO IV

DERECHO TRIBUTARIO

El presente capítulo compila los criterios jurídicos contenidos en la jurisprudencia del TJCA relacionados con la Decisión 578 – Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, de fecha 4 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1063 del 5 de mayo de 2004⁵⁷⁰.

1. **Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578**^{571, 572}

1.1. El ámbito de aplicación de la Decisión 578 es personal y material, de acuerdo con lo siguiente:

⁵⁷⁰ La referida Decisión se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1063.pdf>

⁵⁷¹ Esta sección ha sido extraída de las páginas 7 a 10 de la Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 8 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018. Se ha editado los párrafos 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 y 2.13 de las páginas 7 a 10 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 13 y 16 de los párrafos 2.5 y 2.9 de las páginas 8 y 9, respectivamente, de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3263.pdf>

⁵⁷² En las páginas 7 a 10 de la Interpretación Prejudicial N° 414-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que constan en las páginas 8 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3368 del 7 de setiembre de 2018, se desarrolla el “Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 40 – Aprobación del Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión” en términos muy similares a los de la presente sección solo que adaptados a la Decisión 40 aprobada durante el séptimo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comisión) del 8 al 16 de noviembre de 1971.

a) **Ámbito de aplicación personal (sujetos sobre los que recae):** personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los países miembros.

b) **Ámbito de aplicación material (objeto sobre el que recae):** se aplica al impuesto a la renta y al impuesto sobre el patrimonio. El Artículo 1 de la Decisión 578 de la Comisión identifica el tipo de impuesto a la renta en relación con cada país miembro:

- En Bolivia, Impuesto a la renta.
- En Colombia, Impuesto a la renta.
- En el Ecuador, Impuesto a la renta.
- En el Perú, Impuesto a la renta.

1.2. El párrafo final del mismo artículo prevé que la Decisión 578 también se aplicará a otros impuestos que sean esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los países miembros con posterioridad a la publicación de dicha Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

1.3. Es importante mencionar que la Decisión 578, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se aplica a los impuestos que gravan la renta o el patrimonio, independientemente del nombre que tengan. En tal sentido, las autoridades tributarias nacionales deben evitar la doble tributación aunque los impuestos involucrados no lleven por nombre “impuesto al patrimonio” o “impuesto a la renta”, pero contemplen como hecho generador de la obligación tributaria una determinada renta o un determinado patrimonio.

La Interpretación Prejudicial N° 414-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203368.pdf>

La Decisión 40 se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>

- 1.4. En materia tributaria, un criterio de clasificación distingue los impuestos directos de los impuestos indirectos. Los **impuestos directos** tienen por objeto gravar manifestaciones inmediatas de riqueza, como son la renta, el patrimonio, donaciones, premios otorgados en loterías y juegos de azar, etc. En estos casos, el pago del impuesto es asumido por el contribuyente.

Los **impuestos indirectos** gravan manifestaciones mediatas de riqueza, como son la adquisición o consumo de bienes o servicios, el ejercicio de actividades o profesiones con fines de lucro, etc., asumiendo el adquirente o consumidor final la obligación de pago del impuesto⁵⁷³.

- 1.5. El impuesto a la renta, denominado también como “impuesto a la ganancia”, es un impuesto directo que, de manera general, grava “...*los productos obtenidos del capital en el territorio nacional por las personas físicas o abstractas, o las rentas satisfechas dentro o fuera del territorio por personas o entidades residentes en él...*”⁵⁷⁴
- 1.6. El hecho generador del tributo en el impuesto a la renta está constituido por las ganancias o ingresos que los contribuyentes obtengan durante el ejercicio económico gravable, lo que significa que la obligación tributaria se origina en el momento en que dichos ingresos son percibidos.
- 1.7. El impuesto al patrimonio (también llamado impuesto sobre los capitales, patrimonio neto, sobre los activos, sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico,

⁵⁷³ José Vicente Troya Jaramillo, *Lecciones de Derecho Tributario. Con las últimas reformas*, Ediciones Fausto Reinoso, Quito, 2015, p. 19.

⁵⁷⁴ Manuel Ossorio, *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*, primera edición electrónica, Datascan S.A., Guatemala, p. 475.
Fuente: https://www.academia.edu/33486702/DICCIONARIO_DE_CIENCIAS_JURIDICAS_POLITICAS_Y_SOCIALES_Manuel_Osorio
(descargado el 18 de junio de 2019).

entre otros), es considerado por la doctrina especializada como:

“...el impuesto anual y periódico que grava el monto de los activos menos los pasivos de los contribuyentes, que habitualmente son las personas de existencia visible. O sea, que se gravan ‘las cosas y derechos pertenecientes a una persona, previa deducción de las deudas que pesan sobre los mismos’...”⁵⁷⁵

- 1.8. El hecho imponible del impuesto al patrimonio lo constituye la riqueza de una persona, conformada por los bienes y derechos valorables económicamente⁵⁷⁶. Es decir, el valor de la riqueza o valor patrimonial a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil, calculándose a partir del patrimonio neto del contribuyente (conjunto de bienes y derechos valorables económicamente, dentro y fuera de un determinado país), una vez deducidas las deudas y demás obligaciones. Se entiende que su fórmula se concibe así: **Patrimonio = Activo – Pasivo**.
- 1.9. Como se puede apreciar, si bien ambos impuestos tienen la naturaleza de impuesto directo, es decir, que recaen sobre la obtención de renta o sobre el patrimonio de los contribuyentes, ambos se diferencian por el contenido del hecho imponible que da origen a la obligación tributaria y la materia gravable.
- 1.10. En ese sentido, el impuesto al patrimonio grava el conjunto de **bienes y derechos susceptibles de valoración económica** del contribuyente, los cuales podrían generar una renta.

⁵⁷⁵ Héctor B. Villegas, *Curso de finanzas, derecho financiero y tributario*, séptima edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 589.

⁵⁷⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 171-IP-2013 del 31 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2302 del 21 de febrero de 2014.

A su vez, el impuesto a la renta grava precisamente la riqueza resultante, entre otros, de los **ingresos o enriquecimientos obtenidos en efectivo, provenientes de la explotación de bienes o capitales, prestación de servicios, relaciones laborales, o por las actividades económicas desarrolladas dentro o fuera de un determinado territorio.**

- 1.11. Al respecto, se debe tomar en cuenta que cada legislación es variable en cuanto a la determinación de la materia imponible y demás elementos del tributo, así como a la relación jurídica tributaria.
- 1.12. La Decisión 578 establece una garantía para el contribuyente y tiene como finalidad básica evitar la doble tributación a una misma renta (impuesto a la renta) o sobre un mismo patrimonio (impuesto sobre el patrimonio) en la subregión andina, generando además, un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los países miembros, para lo cual se establece adicionalmente un esquema y unas reglas de colaboración entre las administraciones tributarias de los países miembros, de conformidad con lo previsto en el Artículo 19 de dicha Decisión⁵⁷⁷.

⁵⁷⁷

Decisión 578 de la Comisión.-

“Artículo 19.- Consultas e información

Las autoridades competentes de los Países Miembros celebrarán consultas entre sí e intercambiarán la información necesaria para resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicación de la presente Decisión y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión fiscal.

La información que se intercambie en cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será considerada secreta y no podrá transmitirse a ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la administración de los impuestos que son materia de la presente Decisión.

2. Las rentas producidas por las empresas de transporte como excepción al principio de la fuente productora⁵⁷⁸

2.1. El principio de la fuente productora es un principio

Para los efectos de este artículo, las autoridades competentes de los Países Miembros podrán comunicarse directamente entre sí, realizar auditorías simultáneas y utilizar la información obtenida para fines de control tributario.

En ningún caso las disposiciones del primer párrafo del presente artículo podrán interpretarse en el sentido de obligar a un País Miembro a:

- a) *adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro País Miembro;*
- b) *suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro País Miembro;*
- c) *suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.”*

578

Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 443-IP-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 31 a 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3533 del 6 de febrero de 2019. Se ha editado los párrafos 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13 y 3.14 de las páginas 10 a 13 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado y mejorado los párrafos 3.3, 3.9, 3.12 y 3.15 de las páginas 10, 12 y 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Adicionalmente, se ha agregado las notas a pie de los párrafos 2.2 y 2.4 de esta sección.

La Interpretación Prejudicial N° 443-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203533.pdf>

Por su parte, el primer párrafo de la nota a pie de página del párrafo 2.7 de esta sección ha sido extraído de la nota a pie de página 11 del párrafo 2.7 de la página 10 de la Interpretación Prejudicial N° 303-IP-2017 de fecha 3 de diciembre de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que consta en la página 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3531 del 6 de febrero de 2019.

La Interpretación Prejudicial N° 303-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203531.pdf>

estructural previsto en la Decisión 578.⁵⁷⁹

- 2.2. En relación con el impuesto a la renta, el Artículo 3 de la Decisión 578 bajo el título de “Jurisdicción Tributaria” consagra como principio estructural de aplicación el de la fente productora, el cual fue un legado de la Decisión 40⁵⁸⁰ y excluye la opción de gravar la renta con base en el principio de residencia o domicilio.⁵⁸¹

“Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión.
(...)”

(Subrayado agregado)

- 2.3. Por su parte, el Literal f) del Artículo 2 de la Decisión 578 establece la definición de la expresión “fente productora” como la actividad, derecho o bien que genere o pueda generar una renta⁵⁸².

⁵⁷⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 63-IP-2011 del 18 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2033 del 26 de marzo de 2012.

⁵⁸⁰ Resulta preciso indicar que la Decisión 40 – Aprobación del Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión, aprobada durante el séptimo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comisión) del 8 al 16 de noviembre de 1971, se mantiene vigente hasta la fecha.

La Decisión 40 se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>

⁵⁸¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 63-IP-2011 del 18 de noviembre de 2011.

⁵⁸² **Decisión 578 de la Comisión.-**

“Artículo 2.- Definiciones Generales

- 2.4. Como se observa, el principio de la fuente productora ampara al país miembro donde se genere la riqueza; es decir, pretende que solo el país donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga jurisdicción para gravarlas.⁵⁸³
- 2.5. No obstante, aunque este principio de la fuente productora sea una regla general en el ámbito del derecho comunitario andino, es decir, aunque las rentas se graven en el país donde se produzcan, la parte final del primer párrafo del Artículo 3 de la Decisión 578 establece la posibilidad de encontrar en la misma norma comunitaria excepciones a este principio, cuando expresamente señala: “...*salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión...*”
- 2.6. Con base en lo anterior, resulta importante hacer referencia a lo establecido en los Artículos 8 y 11 de la Decisión 578:

“Artículo 8.- Beneficios de empresas de transporte

Los beneficios que obtuvieren las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, sólo estarán sujetos a obligación tributaria en el País Miembro en que dichas empresas estuvieren domiciliadas.”

“Artículo 11.- Dividendos y participaciones

Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliada la empresa que los distribuye.

Para los efectos de la presente Decisión y a menos que en el texto se indique otra cosa:

(...)

f) La expresión ‘fuente productora’ se refiere a la actividad, derecho o bien que genere o pueda generar una renta.

(...)”

⁵⁸³ Ver Interpretación Prejudicial N° 63-IP-2011 del 18 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2033 del 26 de marzo de 2012.

El País Miembro en donde está domiciliada la empresa o persona receptora o beneficiaria de los dividendos o participaciones, no podrá gravarlos en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni tampoco en cabeza de quienes a su vez sean accionistas o socios de la empresa receptora o inversionista.”

(Subrayado agregado)

- 2.7. De lo anterior se desprende que la Decisión 578 no realiza distinciones sobre los beneficios⁵⁸⁴ que obtengan las empresas de transporte, [sino que] les da un tratamiento generalizado sin efectuar alguna categorización, y en cuanto al tratamiento de los dividendos y participaciones, la norma comunitaria indica que solo serán gravables por el país miembro donde se encuentre domiciliada la empresa que los distribuye.
- 2.8. Como puede apreciarse para el caso específico de las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, la obligación tributaria únicamente nace en el país miembro donde las prestadoras del servicio de transporte estén domiciliadas, para lo cual, deben ser consideradas exoneradas en los demás países miembros que pretendan gravar estas actividades, tomando en consideración lo establecido en el último párrafo del Artículo 3 de la Decisión 578; esto es, “...*los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la*

⁵⁸⁴ Sobre este particular, la norma comunitaria no realiza ninguna distinción acerca de los “beneficios”, les da un tratamiento generalizado sin efectuar alguna categorización. Por lo cual, resulta pertinente citar la siguiente definición:

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de beneficio: “...*Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. La empresa prefiere no repartir beneficios este año y promocionar el nuevo producto...*” En: <http://dle.rae.es/?id=5LctDVj> (Consulta 12 de noviembre de 2018).

correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio...”

- 2.9. Para determinar dónde se encuentra domiciliada una empresa, se debe revisar lo establecido en el Literal e) del Artículo 2 de la Decisión 578⁵⁸⁵, que textualmente indica: “...*Se entiende que una empresa está domiciliada en el País que señala su instrumento de constitución...*”
- 2.10. En consecuencia, los beneficios que obtengan las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial únicamente serán gravables en el país miembro donde se encuentren domiciliadas las referidas empresas.
- 2.11. Resulta de suma importancia recordar que el objeto de la Decisión 578 se encuentra dirigido a evitar la doble tributación de una misma renta en la subregión andina, generando además, un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los países miembros, para lo cual se establece adicionalmente un esquema y unas reglas de colaboración entre las administraciones tributarias de los

585

Decisión 578 de la Comisión.-

“Artículo 2.- Definiciones Generales

Para los efectos de la presente Decisión y a menos que en el texto se indique otra cosa:

(...)

e) Una persona física o natural será considerada domiciliada en el País Miembro en que tenga su residencia habitual.

Se entiende que una empresa está domiciliada en el País que señala su instrumento de constitución. Si no existe instrumento de constitución o éste no señala domicilio, la empresa se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentre su administración efectiva.

Cuando, no obstante estas normas, no sea posible determinar el domicilio, las autoridades competentes de los Países Miembros interesados resolverán el caso de común acuerdo.”

países miembros, de conformidad con lo previsto en el Artículo 19 de la referida Decisión⁵⁸⁶.

- 2.12. En atención a lo indicado, para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del periodo tributario en los dos países.
- 2.13. Asimismo, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, se deberá tomar en consideración lo previsto en su Artículo 20:

“Artículo 20.- Interpretación y Aplicación

La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal.”

3. Gravamen sobre los beneficios obtenidos por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría⁵⁸⁷

- 3.1. El Artículo 14 de la Decisión 578 establece que:

⁵⁸⁶ Ver nota a pie de página del párrafo 1.12 de la primera sección del presente Capítulo.

⁵⁸⁷ Los párrafos 3.2 a 3.7 de esta sección han sido extraídos de las páginas 5, 6 y 7 de la Interpretación Prejudicial N° 528-IP-2015 de fecha 16 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 31, 32 y 33 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3032 del 31 de mayo de 2017. Se ha agregado el párrafo 3.1 y las notas a pie de

“Artículo 14.- Beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto.”

- 3.2. La norma citada constituye una excepción al principio de la fuente productora y se basa en el principio del beneficio efectivo.⁵⁸⁸
- 3.3. Al respecto, se ha manifestado que no es determinante dónde se realizó la actividad empresarial que genera la

página de los párrafos 3.2 y 3.5, así como la primera nota a pie de página del párrafo 3.6 de esta sección. Asimismo, se ha editado los párrafos 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 y 2.7 de las páginas 5, 6 y 7 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 528-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3032.pdf>

Por su parte, los párrafos 3.5 y 3.8 a 3.12 de esta sección han sido extraídos de las páginas 12, 14 y 15 de la Interpretación Prejudicial N° 432-IP-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 26 y 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3116 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado el penúltimo párrafo de la página 12, el segundo párrafo de la página 14 y el segundo párrafo de la página 15 de la referida Interpretación Prejudicial.

El contenido de los referidos párrafos 3.8 a 3.12 de esta sección se elaboraron sobre la base de la precisión siguiente solicitada por la corte consultante en la Interpretación Prejudicial N° 432-IP-2016: Precisar el alcance de los términos “beneficio de tales servicios” y “lugar donde se produce el beneficio” conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Decisión 578.

La Interpretación Prejudicial N° 432-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3116.pdf>

renta, sino el lugar donde se produce el beneficio del servicio prestado, que se presume localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al servicio. El beneficio en este caso es el efecto de la prestación del servicio. En un mundo globalizado e interconectado con redes de información sofisticadas, es muy común que una empresa de un país **A** preste un servicio en un país **B**; el beneficio o resultado de tal servicio puede darse en el propio país **B** o en un **C**, y el pago por el servicio (el gasto) puede darse en el propio país **B**. Por lo tanto, pueden darse muchas variables, pero lo importante es que el país miembro con jurisdicción para gravar la renta es aquel en donde se produce el beneficio por la prestación del servicio.⁵⁸⁹

- 3.4. Lo primero que se observa es que no es relevante el país donde se presta el servicio, sino donde se obtiene el beneficio por el mismo. Un ejemplo puede ayudar a aclarar el asunto. Una empresa de salud ubicada en un país **A** puede contratar los servicios de consultas médicas en línea con una empresa ubicada en el país **B**. El servicio se presta en el país **B**, pero el beneficio se obtiene en el país **A**.⁵⁹⁰
- 3.5. En el ejemplo antes descrito, el usuario del servicio es el consumidor ubicado en el país **A**. Este consumidor es quien, por vía telefónica, recibe la consulta médica. En el país **B** se encuentra el médico que, por vía telefónica, brinda el servicio de consulta médica. En este ejemplo, el territorio donde se produce el beneficio del servicio es el del país **A**.
- 3.6. Una vez aclarado esto, es importante precisar los demás conceptos que contiene la disposición estudiada, ya que este

⁵⁸⁸ Ver la Interpretación Prejudicial N° 125-IP-2010 del 27 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1961 del 6 de julio de 2011.

⁵⁸⁹ *Ibidem*.

⁵⁹⁰ *Ibidem*.

vacío puede generar grandes problemas en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina.⁵⁹¹

- 3.7. El TJCA, al interpretar normas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comisión),⁵⁹² definió lo que debe entenderse por **empresas de servicios profesionales**, esto es, “...una organización conformada por uno o más profesionales los cuales ofrecen servicios profesionales con una finalidad lucrativa...”⁵⁹³
- 3.8. Asimismo, los conceptos de profesional, empresas de servicios técnicos y empresas de servicios de consultoría fueron aclarados por el TJCA dentro de la Interpretación Prejudicial N° 125-IP-2010, en el que se sostuvo lo siguiente:

“...Se debe entender que en el ámbito de la norma, ‘profesional’ se refiere a personas que han cursado como mínimo estudios de tercer nivel o de pregrado universitario, y cuya actividad se centra en los temas de dichos estudios. Por lo tanto, la empresa de servicios profesionales presta servicios en el ámbito de esos mismos.

El artículo 2, literal g), define actividades empresariales de la siguiente manera: ‘actividades desarrolladas por empresas’.

Las empresas de servicios técnicos son aquellas que aplican conocimientos tecnológicos por medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo que no implica transferencia de los citados conocimientos. Las empresas de asistencia técnica tienen las mismas características de la de servicios técnicos, pero pueden incluir la

⁵⁹¹ Ibídem.

⁵⁹² Ver la primera nota a pie de página del párrafo 2.2 de la segunda sección del presente Capítulo.

⁵⁹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 190-IP-2006 del 8 de marzo de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1510 del 19 de junio de 2007.

transferencia de conocimientos para el ejercicio de arte o la técnica.

*Las **empresas de servicios de consultoría** son aquellas que se encuentran especializadas en un área profesional específica, y cuya función primordial es la asesoría en dicha área específica.”⁵⁹⁴*

(Negrilla agregada)

- 3.9. De acuerdo a lo antes expuesto, lo que se debe determinar en primer lugar es si los servicios brindados por las empresas contratadas en otro país encajan en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 578, esto es, si se está frente a la prestación de un servicio profesional, técnico, de asistencia técnica y/o consultoría, para lo cual se deberá tener en cuenta lo antes señalado.
- 3.10. Posteriormente, si nos encontramos con un servicio que calce dentro de uno de los supuestos establecidos en el párrafo precedente, se debe determinar el país miembro en cuyo territorio se produce el beneficio de tales servicios, puesto que es en dicho país en el cual se deben gravar las rentas obtenidas por las empresas de servicios.

En ese sentido, se debe determinar el lugar donde se produce el beneficio del servicio prestado, que se presume localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al servicio.

- 3.11. Por ejemplo, en un caso de servicios de centro de llamadas “call center”, el país donde se produce el beneficio es el país donde reside el consumidor final que efectúa o recibe la llamada telefónica, dado que es en aquel país donde se produce efectivamente el beneficio del servicio. En el ejemplo dado en el segundo párrafo del numeral 3.3 de esta sección, que trata del servicio de consultas médicas por

⁵⁹⁴ Ver la Interpretación Prejudicial 125-IP-2010 del 27 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1961 del 6 de julio de 2011.

teléfono, el beneficio del servicio se da en el país donde se ubica el consumidor (paciente) que por teléfono recibe el servicio de consulta médica, y no en el país donde se ubica el médico que por teléfono presta el servicio.

- 3.12. Finalmente, si bien puede resultar complejo identificar el país miembro en el cual se produce el beneficio del servicio prestado, el cual si bien se presume localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al servicio —lo cual admite prueba en contrario—, corresponde a las autoridades nacionales analizar los contratos y documentos pertinentes que permitan generar certeza respecto del territorio en el cual se dieron los beneficios de los servicios prestados a efectos de determinar el país miembro en el cual se deberán gravar las rentas obtenidas.

4. Impuesto sobre el patrimonio. Las cuentas por cobrar en otros países miembros de la Comunidad Andina^{595, 596}

- 4.1. El Artículo 17 de la referida Decisión 578 aborda el tema del impuesto al patrimonio que es gravado en un país miembro, cuyo contenido es el siguiente:

⁵⁹⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 10 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 11 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018.

Se ha editado los párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.11 de las páginas 10 a 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3263.pdf>

⁵⁹⁶ En las páginas 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial N° 414-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3368 del 7 de setiembre de 2018, se desarrolla las “Generalidades respecto del impuesto sobre el patrimonio” en términos muy similares a los párrafos 4.1 a 4.6 de la presente sección solo que adaptados a la Decisión 40 – Aprobación

“Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio

El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.”

- 4.2. La norma citada recoge el principio territorial que tiene por fundamento gravar los bienes y derechos susceptibles de valoración económica del contribuyente en el lugar donde se encuentren situados. Así, el impuesto al patrimonio es gravable únicamente en el país miembro donde se sitúe.
- 4.3. La Decisión 578 no regula la forma en la que los contribuyentes deben determinar el importe a pagar por el impuesto al patrimonio, toda vez que este se calcula de acuerdo con la normativa interna de cada país miembro, en la que se especifican, además, los requisitos, características y demás elementos que configuran este impuesto, especialmente en relación con la materia imponible.
- 4.4. Es necesario considerar que la Decisión 578 también tiene por objeto evitar la evasión fiscal, a fin de que los contribuyentes no pretendan aplicar este régimen para evadir o eludir el pago de las obligaciones tributarias, afectando así a las administraciones nacionales.
- 4.5. De esta forma, si en el país **A** no existe impuesto al patrimonio y, en consecuencia, el contribuyente no lo paga,

del Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión, aprobada durante el séptimo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comisión) del 8 al 16 de noviembre de 1971.

La Interpretación Prejudicial N° 414-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203368.pdf>

La Decisión 40 se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>

la autoridad nacional del país **B** estaría facultada para ejercer el cobro de dicho impuesto, siempre y cuando el domicilio del contribuyente y el patrimonio que se pretende gravar se encuentren en el territorio del país **B**, de conformidad con la ley nacional aplicable. Un entendimiento contrario podría generar evasión fiscal.

- 4.6. Asimismo, es esencial que, en cada caso, se realice un minucioso análisis sobre los tributos ya pagados en un país miembro y los tributos por pagar en otro, a efectos de que no se confundan, por una parte, los hechos imponibles (hecho generador del tributo); y, por otra, las materias imponibles o gravables (elemento económico sobre el que recae el tributo). Dado que los hechos gravables o imponibles son distintos, no cabe que un mismo aspecto sea gravado al mismo tiempo por un impuesto a la renta y un impuesto al patrimonio.

A tenor de lo planteado, se deberá tener en cuenta que, para que opere la doble tributación debe existir identidad de sujeto, de la naturaleza y objeto del impuesto y del periodo tributario en los dos países miembros.

- 4.7. Es importante precisar que la Decisión 578 no tiene una definición sobre “cuentas por cobrar”; sin embargo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) vigentes, así como según la doctrina, estas representan derechos a reclamar, apreciables en dinero, bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras operaciones de crédito. A saber:

“Préstamos y cuentas por cobrar

GA26 Cualquier activo financiero no derivado con pagos fijos o determinables (incluyendo activos por préstamos, cuentas comerciales por cobrar, inversiones en instrumentos de deuda y depósitos

*mantenidos en bancos) puede cumplir potencialmente la definición de préstamos y partidas por cobrar...*⁵⁹⁷

*“Cuenta por cobrar. Derecho contra un deudor, generalmente en cuenta abierta. Su aplicación se limita a las cantidades no cobradas por concepto de ventas de mercancías y servicios. Se diferencia de los depósitos, acumulaciones y otras partidas no derivadas de las operaciones. Aunque las cuentas por cobrar incluyen el reclamo de derechos frente a los clientes, que surgen de la venta de bienes y/o servicios, también tienen que ver con una diversidad de derechos, como préstamos a ejecutivos, préstamos a subsidiarias, derechos frente a diversas firmas, derechos por reembolso de impuestos, etcétera.”*⁵⁹⁸

4.8. De acuerdo con la teoría general de la clasificación contable, las cuentas por cobrar se encuadran dentro de los activos⁵⁹⁹, de manera que por principios generales de contabilidad las

⁵⁹⁷ Norma Internacional de Contabilidad 39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, p. 2011 (p. 47 del archivo digital), elaborada por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en 1999.

Descargado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_public/con_nor_co0/vigentes/nic/39_NIC.pdf (visitado el 23 de junio de 2019).

⁵⁹⁸ Gustavo Cárdenas y Marco Daza, *Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información*, colección Publicaciones del Departamento de Contabilidad XXVIII, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 2004, pp. 116 y 117. Fuente: http://www.cucea.udg.mx/include/publicaciones_drupal/pdfs/diccionariocont_aysist.pdf (descargado el 9 de marzo de 2018).

⁵⁹⁹ Gustavo Cárdenas y Marco Daza, *Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información*, Op. Cit., p. 23.

“Activo. En sentido amplio, cualquier posesión que tiene valor en un intercambio. Bienes muebles e inmuebles, equipo, depósitos en el banco, inversiones, cuentas por cobrar, existencias en almacén, depósitos en garantías y pagos anticipados que tiene una empresa o institución. El activo de una entidad se clasifica en razón de su disponibilidad. Las cuentas de activo se refieren a las propiedades del negocio y siempre serán deudoras. El activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Existen otras clasificaciones como circulante y no circulante.”

(Negrilla agregada).

cuentas por cobrar forman parte del activo de una persona natural o jurídica. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la especificidad y determinación de la materia gravable para el caso específico de determinación del patrimonio líquido a efectos de calcular el impuesto al patrimonio será establecida por la legislación del país miembro del que se trate, en aplicación del principio de complemento indispensable.

- 4.9. En general como reflexión final cabe mencionar que no tendrán valor aquellas interpretaciones o aplicaciones de la norma comunitaria que tiendan a generar doble tributación o permitan caer en evasión fiscal. Ante ello, se deberá analizar si las cuentas por cobrar son o no un activo que forma parte del patrimonio de una persona domiciliada en alguno de los países miembros, y que sobre dichas cuentas no se haya aplicado previamente un impuesto al patrimonio en otro país miembro.

CAPÍTULO V

TRANSPORTE

El presente capítulo compila los criterios jurisprudenciales del TJCA referidos al transporte por carretera, marítimo y aéreo relacionados con la Decisión 399 – Transporte internacional de mercancías por carretera, sustitutoria de la Decisión 257, de fecha 17 de enero de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 243 del 27 de enero de 1997⁶⁰⁰; la Decisión 491 – Reglamento técnico andino sobre límites de pesos y dimensiones de los vehículos destinados al transporte internacional de pasajeros y mercancías por carretera, de fecha 9 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 640 del 12 de febrero de 2001⁶⁰¹; la Decisión 671 – Armonización de regímenes aduaneros, de fecha 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007⁶⁰²; la Decisión 619 – Normas para la armonización de los derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina, de fecha 15 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1221 del 25 de julio de 2005⁶⁰³; y, la Resolución 272 – Criterios para calificar la idoneidad del transportista, determinar la capacidad mínima de carga útil en vehículos propios y vinculados, y establecer los requisitos del contrato de vinculación (Decisión 399), de fecha 28 de agosto de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del

⁶⁰⁰ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace243.pdf>

⁶⁰¹ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE640.PDF>

⁶⁰² La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1520.pdf>

⁶⁰³ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1221.pdf>

Acuerdo de Cartagena N° 476 del 2 de setiembre de 1999⁶⁰⁴, según corresponda.

1. Transporte por carretera: el vehículo vinculado y el contrato de vinculación⁶⁰⁵

- 1.1. Para un mejor entendimiento, corresponde mencionar las definiciones de camión, remolque, vehículo habilitado y unidad de carga contenidas en las Decisiones 399 y 491.
- 1.2. Camión es el vehículo autopropulsado de carga, y que puede ser también utilizado para remolcar. Su diseño puede incluir una carrocería o estructura portante⁶⁰⁶, tal y como se puede apreciar a continuación:

⁶⁰⁴ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace476.pdf>

⁶⁰⁵ Esta sección ha sido extraída de las páginas 5 a 10 de la Interpretación Prejudicial N° 56-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 6 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3261 del 23 de marzo de 2018.

Se ha editado los párrafos 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.15 de las páginas 6 a 10 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado las notas a pie de página 6 del párrafo 1.3, 7 del párrafo 1.4, 10 del párrafo 1.6 y 14 del párrafo 1.13 de las páginas 6, 7 y 9 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 56-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3261.pdf>

⁶⁰⁶ **Decisión 491 de la Comisión.-**

“APÉNDICE 2

(...)

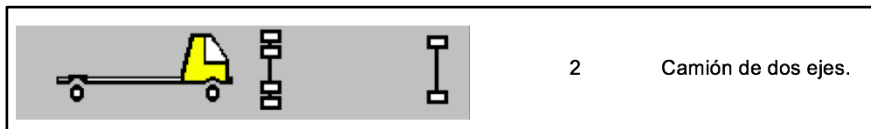
2. DEFINICIONES

□ Camión

Vehículo autopropulsado de carga, puede ser también utilizado para remolcar. Su diseño puede incluir una carrocería o estructura portante.

(...)”

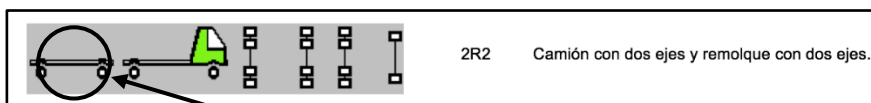
Imagen 1



Fuente: Decisión 491.

- 1.3. Remolque es el vehículo no autopropulsado con ejes delanteros y posteriores cuyo peso total, incluyendo la carga, descansa sobre sus propios ejes, y es remolcado por un camión⁶⁰⁷, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Imagen 2



Fuente: Decisión 491. Remolque

- 1.4. Contando con las definiciones de camión y remolque, corresponde definir al vehículo habilitado y a la unidad de carga.

El vehículo habilitado es el camión (o tracto-camión) al cual el organismo nacional competente le ha otorgado certificado de habilitación; esto es, el documento que

⁶⁰⁷ Decisión 491 de la Comisión.-

“APÉNDICE 2

(...)

2. DEFINICIONES

Remolque

Vehículo no autopropulsado con eje(s) delantero(s) y posterior(es) cuyo peso total, incluyendo la carga, descansa sobre sus propios ejes, y es remolcado por un camión o tracto-camión.

(...)”

acredita su habilitación para prestar el servicio de transporte internacional⁶⁰⁸.

Por su parte, la unidad de carga es el remolque o semirremolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo) registrado ante los organismos nacionales competentes⁶⁰⁹.

- 1.5. El **vehículo vinculado** es el camión o tracto camión y el remolque o semi-remolque de propiedad de un tercero que el transportista autorizado incorpora a su flota para ser utilizados en el transporte internacional⁶¹⁰.

⁶⁰⁸ **Decisión 399 de la Comisión.-**

“Artículo 1.- Para la aplicación de la presente Decisión y de las demás normas comunitarias que regulan el transporte internacional de mercancías por carretera entre países del Acuerdo de Cartagena, se entiende por:

(...)

***Certificado de Habilitación**, el documento que acredita la habilitación de un camión o tracto-camión para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera.*

(...)

***Vehículo Habilitado**, el camión o tracto-camión al cual el organismo nacional competente le ha otorgado Certificado de Habilitación.*

(...)”

⁶⁰⁹ **Decisión 399 de la Comisión.-**

“Artículo 1.- (...)

(...)

***Unidad de Carga**, el remolque o semirremolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo) registrado ante los organismos nacionales de transporte y aduana.*

(...)”

- ⁶¹⁰ El Artículo 1 de la Decisión 399 define al transportista autorizado como: “...la persona jurídica cuyo objeto social es el transporte de mercancías por carretera, constituida en uno de los Países Miembros conforme a sus normas de sociedades mercantiles o de cooperativas, que cuenta con Certificado de Idoneidad y uno o más Permisos de Prestación de Servicios.”

Asimismo, define a la flota como: “...el conjunto de vehículos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados, con que el transportista autorizado cuenta para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera.”

- 1.6. **Contrato de vinculación** en materia de transporte internacional es el acto jurídico mediante el cual una persona natural o jurídica transfiere a otra el uso de un camión (o tracto camión) o remolque (o semi-remolque) en beneficio de un transportista autorizado a fin de que este último pueda prestar el referido servicio de transporte.
- 1.7. De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 57 y 58 de la Decisión 399 de la Comisión, el transporte internacional se efectúa a través de vehículos habilitados y unidades de carga, los que deben estar debidamente registrados ante los organismos nacionales de transporte y aduana de los países miembros por cuyo territorio presta el servicio de transporte internacional. Respecto de las unidades de carga, se pueden registrar propias o de terceros (vehículos vinculados) matriculadas en el país miembro de origen del transportista o en otro país miembro⁶¹¹.
- 1.8. Conforme a lo establecido en los Artículos 62, 63 y 69 de la Decisión 399 de la Comisión, el transportista autorizado puede en cualquier momento solicitar el registro de nuevas unidades de carga, acompañando a su pedido los siguientes documentos e información:
- (i) Copia de la matrícula o registro de propiedad de cada remolque o semi-remolque; y,
 - (ii) Características de las unidades de carga: placa, marca, tipo, número de ejes, peso o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de carga, año de fabricación y número o serie del chasis.

Finalmente, define al vehículo vinculado como “...*el camión o tracto-camión y el remolque o semi-remolque de propiedad de un tercero que el transportista autorizado incorpora a su flota, para ser utilizados en el transporte internacional de mercancías por carretera.*”

⁶¹¹ Asimismo, podrán registrarse unidades de carga tomadas en arrendamiento financiero (*leasing*). Dicho contrato podrá ser celebrado en un país miembro o en un tercer país.

Cuando solicite el registro de unidades de carga de propiedad de terceros (vehículos vinculados), adicionalmente debe acompañar copia del contrato de vinculación.

- 1.9. Cuando el transportista autorizado solicite el registro de una unidad de carga de propiedad de un tercero presentará ante el organismo nacional competente copia autenticada o legalizada notarialmente del contrato de vinculación, cumpliendo los siguientes requisitos⁶¹²:
- (i) Nombre o razón social y dirección de la empresa o transportista autorizado, así como del propietario del vehículo o unidad de carga a vincular.
 - (ii) Declaración del propietario del vehículo o la unidad de carga a vincular, indicando que conoce y acepta que dicho bien será destinado al transporte internacional de mercancías por carretera.
 - (iii) Identificación del vehículo o unidad de carga a vincular: placa y país, marca, tipo, número de ejes, peso vehicular o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de arrastre o carga, año de fabricación y número o serie del chasis.
 - (iv) Consignación expresa de que el propietario de la unidad de carga a vincular, conoce y acepta, para todos los efectos, lo estipulado en los Artículos 161 y 163 de la Decisión 399⁶¹³, según corresponda.

⁶¹² De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3 de la Resolución 272 de la SGCA.

⁶¹³ **Decisión 399 de la Comisión.-**

“Artículo 161.- Los vehículos habilitados y las unidades de carga, debidamente registrados, se constituyen de pleno derecho, por el solo hecho de su registro, como garantía exigible para responder ante la aduana por el pago de los gravámenes a la exportación e importación, impuestos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias eventualmente aplicables sobre las mercancías transportadas internacionalmente, por los vehículos habilitados y

- (v) Obligatoriamente se precisará la fecha de inicio y término del contrato de vinculación, y deberá estar debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes.
- 1.10. Como se aprecia, el contrato de vinculación debe identificar claramente la unidad de carga a vincular, precisando la placa y país, marca, tipo, número de ejes, peso vehicular o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de arrastre o carga, año de fabricación y número o serie del chasis.
- 1.11. Queda claro entonces que un vehículo vinculado puede ser una unidad de carga —de propiedad de un tercero— que el transportista autorizado incorpora a su flota mediante un contrato de vinculación para ser utilizada en el transporte internacional y pueda así circular por el territorio de los países miembros en la realización del transporte antes referido o como consecuencia de este.
- 1.12. El transportista autorizado primero debe celebrar el contrato de vinculación con el tercero a efectos de incorporar la unidad de carga de propiedad de este último a la flota del primero⁶¹⁴.

unidades de carga, y por los equipos, que ingresen temporalmente en una operación de transporte.

La garantía del vehículo podrá ser sustituida por otra otorgada por un banco o empresa de seguros, a satisfacción de la aduana. Esta garantía podrá ser global para varias operaciones de transporte o individual para una sola. Se emitirá en tantas copias como países por los cuales se vaya a transitar.”

“Artículo 163.- Los vehículos habilitados o las unidades de carga tomados en arrendamiento financiero (leasing), así como los vinculados, se constituyen en garantía ante la aduana, para los efectos a que se refiere el artículo 161, siempre que medie una declaración expresa en este sentido suscrita por el arrendador o propietario del vehículo o unidad de carga.

La mencionada declaración podrá estar contenida en el contrato respectivo o en cláusula adicional.”

⁶¹⁴ Cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 1.9 de esta sección.

- 1.13. Luego de celebrado el contrato de vinculación —previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma—, el transportista debe registrar la unidad de carga (ahora vehículo vinculado) ante los organismos nacionales de transporte y aduana de los países miembros por cuyo territorio prestará el servicio, presentando para ello copia de la matrícula o registro de propiedad de la unidad de carga, sus características (placa, marca, tipo, número de ejes, peso o tara, dimensiones externas, capacidad máxima de carga, año de fabricación y número o serie del chasis) y copia del contrato de vinculación.
- 1.14. De acuerdo a lo previsto en los Artículos 158 y 164 de la Decisión 399 de la Comisión, los países miembros permitirán la salida e ingreso temporal en su territorio de las unidades de carga —debidamente registradas— con suspensión del pago de los gravámenes e impuestos a la exportación o importación, cuando estas se encuentren realizando transporte internacional o circulen como consecuencia de este. Dichas unidades podrán permanecer por un plazo de treinta días calendario, prorrogable por la aduana previa solicitud fundamentada. Si no salen dentro del plazo establecido, el transportista autorizado estará sujeto a las sanciones correspondientes de conformidad con la legislación nacional respectiva, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas.

2. Transporte marítimo: la definición del servicio de cabotaje⁶¹⁵

- 2.1. El Artículo 48 de la Decisión 671 define al servicio cabotaje en los siguientes términos:

⁶¹⁵ Esta sección ha sido extraída de la página 10 de la Interpretación Prejudicial N° 135-IP-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en la página 43 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3113 del 20 de octubre de 2017. Se ha editado los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3 de la página 10 de la referida Interpretación Prejudicial.

“Artículo 48.- Transportes de mercancías por cabotaje

Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías comunitarias en libre circulación y a las mercancías importadas que no hayan sido declaradas, bajo la condición que sean transportadas en un buque distinto al buque en que fueran importadas en el territorio aduanero de un País Miembro, siendo cargadas a bordo de un buque en un lugar del territorio aduanero de ese país y transportadas a otro lugar dentro del mismo territorio aduanero donde serán descargadas.

Los buques de un País Miembro no podrán transportar mercancías entre aduanas de partida y de destino ubicadas en el mismo territorio aduanero de otro País Miembro, salvo autorización expresa de este último.

Los Países Miembros, de acuerdo con su legislación nacional, podrán hacer extensiva la utilización del Régimen Aduanero de Cabotaje a otros medios de transporte.”

- 2.2. Así, el servicio de cabotaje es el transporte de mercancías por buque desde un lugar del territorio aduanero de un país miembro hasta otro lugar del mismo territorio aduanero. Así, la mercancía es cargada a bordo de un buque en un lugar del territorio aduanero del país miembro y descargada en otro lugar dentro del mismo territorio aduanero.
- 2.3. La definición contenida en la norma andina está dotada de amplitud y flexibilidad. En tal sentido, el cabotaje comprende el transporte de mercancías por buque dentro del territorio aduanero de un país miembro, siendo que los puntos de partida y de destino pueden ser cualquier lugar del mismo territorio aduanero, e independientemente de la modalidad de infraestructura portuaria que se utilice.

La Interpretación Prejudicial N° 135-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3113.pdf>

3. **Transporte aéreo: las causas no imputables al transportista que originan la cancelación o retraso de los vuelos**⁶¹⁶

3.1 El Artículo 3 de la Decisión 619 define circunstancias imprevistas de la siguiente forma:

“Artículo 3.- Para los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

(...)

***Circunstancias Imprevistas:** Son causas ajenas al normal desenvolvimiento de la actividad del transportista que impiden que el vuelo se lleve a cabo o que retrasen su iniciación tales como causas meteorológicas que impiden la operación del vuelo, fallas técnicas no correspondientes al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave o causadas por pasajeros o terceros en el momento del vuelo, fallas de los equipos de soporte en tierra, entre otros.*

(...)”

3.2 Por su parte, el último párrafo del Artículo 7 de la Decisión 619 establece lo siguiente:

“Artículo 7.- Derechos ante cancelación de vuelos por causas imputables al transportista aéreo.-

(...)

Se considerarán como causas no imputables al transportista aéreo, las circunstancias imprevistas, la fuerza mayor o el caso fortuito debidamente verificadas por la autoridad nacional competente. En este caso, el

⁶¹⁶ Esta sección ha sido extraída de las páginas 3 a 6 de la Interpretación Prejudicial N° 173-IP-2016 de fecha 15 de marzo de 2018 (Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano), que constan en las páginas 18 a 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018. Se ha editado los párrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 y 1.12 de las páginas 3, 4 y 6 de la referida Interpretación Prejudicial.

transportista quedará exonerado de las compensaciones establecidas en el artículo siguiente.”

- 3.3 El transportista aéreo (aerolínea) es responsable de la cancelación o retraso de un vuelo si esta circunstancia es imputable a él, lo que significa que hay una relación causal entre la acción u omisión del transportista aéreo y la cancelación o retraso del vuelo. Por el contrario, el transportista aéreo no es responsable de la cancelación o retraso del vuelo si esta circunstancia no le es imputable; esto es, cuando hay una fractura del nexo causal.
- 3.4 La Decisión 619 ha establecido los supuestos de fractura o rompimiento del nexo causal. El último párrafo del Artículo 7 menciona como supuestos de fractura del nexo causal las circunstancias imprevistas, la fuerza mayor o el caso fortuito. A su vez, su Artículo 3 menciona como circunstancias imprevistas entre otras causas: las meteorológicas que impiden la operación del vuelo, las fallas técnicas que no correspondan al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave o causadas por pasajeros o terceros en el momento del vuelo, las fallas de los equipos de soporte en tierra, entre otros.
- 3.5 En términos de la responsabilidad civil, y por cierto también de la responsabilidad administrativa, son eximentes de responsabilidad por fractura del nexo causal el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Cualquiera de estos tres eventos debe ser imprevisible e irresistible para lograr la exoneración de responsabilidad.
- 3.6 El hecho fortuito es el hecho de la naturaleza o circunstancia imprevisible e irresistible, como un terremoto, la caída de un rayo o un meteorito, o que alguien deje en la autopista un clavo por la noche que provoque el estallido de un neumático. La fuerza mayor es el hecho o acto de carácter imprevisible e irresistible que puede provenir de una autoridad, como es el caso de una orden

judicial, un arresto policial, etc. Y el hecho o evento exclusivo y determinante de un tercero, también imprevisible e irresistible, que es la causa directa del acto que genera la responsabilidad, como por ejemplo un atentado terrorista.

3.7 La normativa andina ha recogido los tres supuestos antes mencionados. De manera literal el último párrafo del Artículo 7 menciona al caso fortuito y la fuerza mayor. Por su parte, en la definición de circunstancia imprevista encontramos lo siguiente:

- a) Las causas meteorológicas que impiden la operación del vuelo: hecho fortuito. Por ejemplo, la presencia de neblina extrema que impide el despegue de la aeronave.
- b) Las fallas técnicas que no correspondan al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave: hecho fortuito. Lo que se explica más adelante.
- c) Las fallas técnicas causadas por pasajeros o terceros en el momento del vuelo: hecho exclusivo y determinante de un tercero. Por ejemplo, que un pasajero lleve una bomba al interior de la aeronave.
- d) Las fallas de los equipos de soporte en tierra: hecho fortuito o hecho exclusivo y determinante de un tercero, según corresponda. Por ejemplo, una huelga del personal que opera la torre de control del aeropuerto, o una tormenta eléctrica que daña los faros de la pista de aterrizaje.

3.8 De los eventos imprevisibles e irresistibles antes mencionados, el que merece una explicación mayor, dado el tema materia de controversia, es el referido a las fallas técnicas que no correspondan al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave.

3.9 Sobre el particular debe tenerse presente que es natural que los equipos, aparatos, piezas e instalaciones requieran un

mantenimiento constante (programado o rutinario) para asegurar su operatividad óptima y garantizar la seguridad del vuelo. Por tanto, si la aerolínea no da el mantenimiento respectivo, resulta **previsible** asumir que el equipo, aparato, pieza o instalación de que se trate va a sufrir una falla técnica en cualquier momento. De ser este el caso, la aerolínea será la responsable.

3.10 Con relación a las fallas técnicas que se vienen exponiendo, el elemento clave para determinar la ausencia de causalidad es la “imprevisibilidad”. Si a pesar de dar el mantenimiento correspondiente (programado o rutinario), el equipo falla de manera inesperada cabe hablar de algo imprevisible. En cambio, si no se da el mantenimiento correspondiente, la aerolínea no puede alegar imprevisibilidad, pues la falta de mantenimiento, que constituye una actuación negligente, hace previsible que una falla técnica pueda ocurrir en cualquier momento, supuesto este en el que el transportista aéreo será responsable de la ocurrencia así no supiera cuándo se iba a dar la falla técnica.

3.11 Asumamos que un aparato determinado, y según las indicaciones del fabricante, tiene un tiempo de duración de mil horas. Una actuación diligente de la aerolínea sería reemplazar el aparato antes de que se cumplan las mil horas. Si la aerolínea no reemplaza el equipo y este sigue funcionando por más de mil horas, es previsible asumir que en cualquier momento el equipo va a fallar. Claro, la aerolínea no sabe exactamente cuándo va a fallar. Sin embargo, dado que no ha procedido con diligencia en reemplazar el equipo, si este falla a las mil y treinta horas, a las mil y cincuenta horas o a las mil y cien horas, la responsabilidad será de la aerolínea, la que no podrá alegar estar ante un hecho fortuito debido a que no sabía exactamente el momento en que el aparato iba a fallar. Lo que ella sí sabía, y que dota de previsibilidad al acontecimiento, es que después de las mil horas en cualquier momento el aparato iba a fallar.

Distinto sería el caso que el referido aparato falle, por ejemplo, a las quinientas horas, pese a que la aerolínea le brindaba el mantenimiento sugerido por el fabricante y la autoridad nacional competente. En este caso, no obstante la actuación diligente y previsoras del transportista aéreo, el aparato dejó de funcionar, lo que calificaría como una falla técnica que no corresponde al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave. La responsabilidad no sería del transportista, para quien dicho evento califica como hecho fortuito, sino del fabricante del aparato.

3.12 Resta señalar que si bien la autoridad nacional competente para verificar si la aeronave está recibiendo o no el mantenimiento programado o rutinario respectivo es la autoridad aeronáutica civil nacional, dada su competencia y especialidad en la materia, la autoridad de protección al consumidor competente puede efectuar valoraciones sobre la base de la existencia o inexistencia de informes técnicos de la autoridad de aeronáutica civil, así como analizar otros elementos probatorios conducentes a verificar si la falla técnica alegada por la aerolínea califica o no como hecho fortuito.

3.13 Finalmente se deberá tomar en cuenta las compensaciones que realice el transportista aéreo en favor de los usuarios por la cancelación o retraso de un vuelo la misma que, se podrá tener en cuenta a fin de determinar el grado de responsabilidad que podrá ser agravada o atenuada.

4. Transporte aéreo: el transporte de artículos frágiles, perecederos y valiosos en el equipaje facturado. Características del transporte por el sistema de valor declarado y régimen de responsabilidad⁶¹⁷

4.1. En el Capítulo V de la Decisión 619, titulado “EQUIPAJE”, se encuentra establecido el régimen de responsabilidad del

⁶¹⁷ Esta sección ha sido extraída de las páginas 9 a 13 de la Interpretación Prejudicial N° 150-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 (Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero), que constan en las páginas 10 a 14 de la Gaceta

transportista aéreo en relación con el equipaje transportado por los pasajeros. Para esto diferencia dos tipos de equipaje, a saber:

- (i) **Equipaje de mano:** es aquel que el pasajero transporta consigo en la cabina. Por su peso, características y tamaño es perfectamente transportable al interior de la aeronave. Tiene las siguientes características:
 - a) No puede incluir elementos prohibidos o peligrosos por la normativa nacional o internacional (Artículo 20 de la Decisión 619).
 - b) El peso y el volumen debe permitir que sea ubicado en los compartimientos superiores o debajo del asiento.
 - c) Su peso no se suma dentro del peso máximo permitido a cada pasajero en bodega.
 - d) Su custodia es de exclusiva responsabilidad del pasajero (Artículo 17 de la Decisión 619). De todas formas, el transportista será responsable si el equipaje sufre algún tipo de daño por su culpa, o de sus agentes o dependientes.

En relación con la responsabilidad anotada en precedencia, el Convenio de Montreal establece:

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2981 del 28 de marzo de 2017. Se ha agregado la primera nota a pie de página del párrafo 4.1 de esta sección.

Asimismo, se ha mejorado el párrafo 2.6.1 de la página 11 de la referida Interpretación Prejudicial; y, se ha editado los párrafos 2.2, 2.3 (eliminando la nota a pie de página debido a que no se encontró la fuente del texto), 2.4, 2.6 y 2.7 de las páginas 10 a 13 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 150-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE2981.pdf>

“ARTÍCULO 17. Muerte y lesiones de los pasajeros. Daño del equipaje.

(...)

2. *El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propio del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes.”*⁶¹⁸

(ii) **Equipaje facturado:** es aquel que se lleva en la bodega de la aeronave. El Artículo 3 de la Decisión 619 lo define exactamente como “...*Aquel equipaje de cuya custodia se hace cargo exclusivo el transportista y por el que se ha emitido un talón de equipaje.*”⁶¹⁹ Esto quiere decir que cualquier daño o

⁶¹⁸ Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional suscrito en Montreal el 28 de mayo de 1999 (Convenio de Montreal).
Fuente: http://www.dinac.gov.py/downloads/CONV_MONTREAL.pdf
(descargado el 21 de junio de 2019).

⁶¹⁹ El Artículo 18 de la Decisión 619 establece la función de talón de equipaje y las normas básicas de su funcionamiento:

“Artículo 18.- Talón de equipaje. El transportista aéreo deberá entregar al pasajero como constancia de recibo del equipaje facturado o registrado para bodega o equipaje de mano que se traslade a bodega en el momento del embarque, un talón o talones que permitan determinar el número de bultos o piezas, su peso y destino. Dichos documentos se anexarán al billete y al bulto a que corresponda. La entrega del equipaje se hará contra presentación del talón. La falta de tal presentación da derecho al transportista a verificar la identidad del reclamante pudiendo diferir la entrega hasta cuando ello se verifique. Para estos casos, el pasajero deberá marcar adecuadamente su equipaje con su nombre, país, ciudad y número de teléfono.”

pérdida que le ocurra al equipaje es de responsabilidad del transportista.

En estos eventos se plantea una responsabilidad objetiva. A nivel internacional se encuentra soportada en el Artículo 17.2 del Convenio de Montreal, arriba citado.

- 4.2. El párrafo primero del Artículo 19 de la Decisión 619, como norma general, prevé que en el equipaje facturado el pasajero no debe incluir artículos frágiles o perecederos (...) Incluye una lista ejemplificativa de ciertos artículos frágiles como joyas, lentes, botellas de licor, teléfonos celulares, etc.

Si llegare a transportar dichos artículos en el equipaje facturado, la compañía aérea no sería responsable por su pérdida o destrucción, ya que esta acción se realizó por cuenta y riesgo del pasajero.

- 4.3. Sin embargo, de una lectura del párrafo segundo del mencionado Artículo 19, se evidencia una excepción a la regla general: el transportista aéreo debe implementar un mecanismo para que los pasajeros puedan llevar artículos valiosos, bajo ciertas condiciones especiales y la aquiescencia del transportista. Dichos elementos pueden transportarse bajo la manifestación de valor declarado, lo que implica necesariamente que las empresas de transporte aéreo deben poner a disposición de sus usuarios un sistema para declarar, valorar y asegurar el transporte de dichos objetos. Para esto deben prever condiciones y reglas claras de seguridad para ser acatadas por los usuarios.

- 4.4. Si bien este segundo apartado de la norma alude a “objetos valiosos”, esta referencia debe ser interpretada en armonía con el párrafo primero, pues al contemplar entre los “frágiles y perecederos” a una serie de artículos, tales como dinero, joyas, piedras preciosas, computadoras, botellas de licor, no está desconociendo por ello la calidad

representativa de valiosos que puedan tener y la posibilidad de ser transportados bajo el sistema de valor declarado.

4.5. Para la correcta interpretación del Artículo 19, se hace necesario precisar el tipo de artículos sobre los que recaen los supuestos de hecho mencionados:

- (i) **Artículos frágiles:** son aquellos débiles, que con facilidad pueden romperse o quebrarse⁶²⁰. Como ejemplo podemos citar un piano, un florete para practicar esgrima, una lámpara de vidrio, entre otros.
- (ii) **Artículos perecederos:** son aquellos que en razón de su composición, características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento y expendio. Como ejemplo podemos citar las carnes, las frutas, los lácteos, entre otros.
- (iii) **Artículos valiosos:** son aquellos que para su propietario tienen una gran estimación económica o sentimental. Como ejemplo podemos citar una colección de monedas antiguas, una obra de arte o un objeto antiguo perteneciente a la familia, entre otros.

Para una correcta interpretación de la norma estudiada, es importante advertir que un artículo valioso podría, a su vez, ser frágil o perecedero siempre y cuando así lo estime su dueño. Un instrumento musical dañado y viejo podría ser considerado valioso para un músico por ser el primero que tocó al iniciar su carrera. Esto quiere decir que la

⁶²⁰ El Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) define frágil de la siguiente manera:

“1. *adj. Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos.*

2. *adj. Débil, que puede deteriorarse con facilidad...*”

En: <https://dle.rae.es/?id=IMXM6t0> (consulta 27 de junio de 2019).

calificación de valioso o no dependerá de la relación objeto-propietario o de su costo comercial.

4.6. Aclarado lo anterior y analizando el artículo estudiado, se encuentran las siguientes características para que opere un sistema de valor declarado para los objetos considerados como valiosos, que como se dijo pueden ser también frágiles o perecederos:

- (i) **La implementación de un mecanismo para declarar la mercancía y el valor.** La aerolínea debe implementar un mecanismo para que el usuario pueda declarar y valorar la mercancía valiosa que desee transportar. Puede realizarse mediante formularios físicos, en línea, declaración plasmada en un archivo multimedia, etc.
- (ii) **Aceptación por parte de la aerolínea.** Previa verificación al momento de facturar, la aerolínea podrá aceptar o no el transporte, bajo dos supuestos:
 - a) Artículos prohibidos en el transporte aéreo. Si los artículos no se pueden transportar por prohibición de normas de seguridad, medio-ambientales, agrícolas, culturales, entre otras, la aerolínea podrá negarse previa explicación al pasajero.
 - b) Que la aerolínea no esté de acuerdo con el valor declarado. Esta facultad de la aerolínea es fundamental, ya que bajo este supuesto puede controlar el monto de su responsabilidad por pérdida o destrucción del artículo que se pretende transportar.
- (iii) **Establecimiento de condiciones para el transporte.** La aerolínea puede determinar ciertas reglas y condiciones para el transporte de artículos valiosos.

El Artículo 19 prevé dos:

- a) **El pago de una suma complementaria.** Si la aerolínea presta un servicio especial, puede cobrar una suma adicional para su ejecución. Transportar artículos valiosos, sobre todo si son frágiles o perecederos, puede implicar un tratamiento especial del equipaje, lo que se traduce en costos para el transportista y un valor adicional a pagar por el pasajero.⁶²¹
- b) **Cumplimiento de condiciones de seguridad.** La aerolínea puede establecer normas para embalar, proteger o guardar los artículos valiosos de conformidad con su naturaleza, es decir, de acuerdo al tipo de artículo que se desee transportar.

El usuario deberá cumplir con estas normas, ya que podría rechazarse su pedido de transporte especial. El costo en que se incurra por cumplir con las medidas de seguridad correrá por cuenta del usuario. Si no se cumplen con las normas de seguridad que previamente determinó el

⁶²¹ Sobre el pago de una suma suplementaria en relación sobre la declaración especial de valor y la responsabilidad del transportista, el Numeral 2 del Artículo 22 del Convenio de Montreal dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 22. Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga.

(...)

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello.

En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.”

Capítulo V – Transporte

transportista, es un eximente de responsabilidad en caso de pérdida o destrucción de la mercadería.

CAPÍTULO VI

TELECOMUNICACIONES

El presente capítulo compila los criterios jurídicos contenidos en la jurisprudencia del TJCA relacionados con el Artículo 32 de la Decisión 462 – Normas que regulan el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina, de fecha 25 de mayo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 444 del 1 de junio de 1999⁶²², y con los Artículos 17 (Literal f) y 32 de la Resolución 432 – Normas comunes sobre interconexión, de fecha 2 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 605 del 3 de octubre de 2000⁶²³.

1. La autoridad nacional competente para resolver las controversias derivadas de los contratos de interconexión de redes de telecomunicaciones^{624, 625}

1.1. Esta sección tiene por objeto identificar a la autoridad competente para resolver las controversias derivadas de los

⁶²² La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace444.pdf>

⁶²³ La referida Resolución se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace605.pdf>

⁶²⁴ Los párrafos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.9 de esta sección han sido extraídos de las páginas 18 y 19 de la Interpretación Prejudicial N° 560-IP-2016 de fecha 21 de setiembre de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 35 y 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3108 del 16 de octubre de 2017. Se ha mejorado y editado el párrafo 2.2 de la página 18 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado los párrafos 2.4 y 2.6 de las páginas 18 y 19 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 560-IP-2016 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3108.pdf>

contratos de interconexión de redes de telecomunicaciones a partir de lo establecido en el Artículo 32 de la Decisión 462 y en los Artículos 17 (Literal f) y 32 de la Resolución 432⁶²⁶, los que se citan a continuación:

Decisión 462.-

“Artículo 32.- Condiciones entre proveedores

Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los

Por su parte, los párrafos 1.6 y 1.8 de esta sección han sido extraídos de la página 8 de la Interpretación Prejudicial N° 82-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018 (Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros), que consta en la página 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3365 del 6 de setiembre de 2018. Se ha editado la redacción del segundo y tercer párrafo del numeral 3.1 de la página 8 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 82-IP-2017 (completa) se encuentra disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203365.pdf>

⁶²⁵ Para profundizar sobre “Las condiciones para la interconexión” se sugiere ver los párrafos 94, 95 y 96 de la Interpretación Prejudicial N° 79-IP-2014 de fecha 25 de agosto de 2014, que constan en las páginas 36 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2393 del 15 de setiembre de 2014, disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE%202393.pdf>

⁶²⁶ Mediante la Resolución 1922 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2989, se modificó, entre otros, el Artículo 32 de la Resolución 432, el cual quedó redactado de la siguiente manera:

“Artículo 32.- Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 17 y sin perjuicio de lo previsto en el ordenamiento jurídico comunitario andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes.

Si dichas partes no logran un entendimiento que ponga fin a la controversia, cualquiera de ellas podrá solicitar a la autoridad del País Miembro en donde se realiza la interconexión que se encuentre facultada al efecto por su legislación interna, que la resuelva conforme a los plazos y procedimientos dispuestos en dicha legislación.

principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional.”

Resolución 432.-

“Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos:

(...)

f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión.

(...)”

“Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que estas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la consulta.”

- 1.2. En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión, si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las autoridades nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional.

En cualquier caso, la decisión que adopte la señalada autoridad deberá ser conforme con el ordenamiento jurídico comunitario andino.”

- 1.3. Queda claro, a partir de dicho artículo, que las actuaciones que impliquen violaciones de las normas o los principios de interconexión, así como las violaciones a la libre competencia, son de competencia de las autoridades nacionales respectivas. Y esto es así porque corresponde a las autoridades administrativas competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de sus potestades públicas, las normas y principio de orden público y la protección de los intereses generales.
- 1.4. El Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432 establece que tanto los acuerdos de interconexión negociados como las ofertas básicas de interconexión deben contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión.
- 1.5. De esta manera, si en la relación contractual surgen controversias relacionadas con derechos disponibles o de libre disponibilidad; es decir, aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, debidamente permitidos por la ley y conforme a la voluntad de las partes, dichas controversias podrán ser resueltas mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y aprobados por la autoridad competente, de conformidad con el Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432, entre ellos el arbitraje.
- 1.6. En efecto, las controversias relacionadas con derechos disponibles o de libre disponibilidad; es decir, aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción debidamente permitidos por la ley y conforme a la voluntad de las partes, pueden ser resueltas mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato de interconexión (de conformidad con lo dispuesto en el Literal f del Artículo 17 de la Resolución 432) aprobados por la autoridad competente, como es el caso del arbitraje, caso en el cual los laudos solo pueden ser impugnados conforme a la legislación interna de cada país miembro.

- 1.7. En cambio, las controversias relacionadas con las materias de orden público, derecho de imperio del Estado o las funciones regulatorias de la autoridad de telecomunicaciones no pueden ser materia de arbitraje, por lo que ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad administrativa nacional competente.
- 1.8. Por tanto, las controversias relacionadas con las materias de orden público, derecho de imperio del Estado o las funciones de la autoridad de telecomunicaciones tienen que ser resueltas, en la vía administrativa, por la autoridad administrativa nacional competente, cuyos pronunciamientos son susceptibles de ser impugnados a través de la jurisdicción del proceso contencioso administrativo conforme a la legislación interna de cada país miembro.
- 1.9. En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos.

CAPÍTULO VII

MINERÍA ILEGAL

El presente capítulo compila los criterios jurisprudenciales del TJCA relacionados con la Decisión 774 – Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, de fecha 30 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2103 del 10 de octubre de 2012⁶²⁷.

1. La política andina de lucha contra la minería ilegal: la finalidad de la Decisión 774⁶²⁸

- 1.1. Un flagelo que azota a los cuatro países de la Comunidad Andina es la minería ilegal. Una minería que se desarrolla sin permisos, sin autorizaciones, sin estudios de impacto ambiental; una minería que se desarrolla en zonas prohibidas, tales como ríos, zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas; una minería que utiliza mercurio en los ríos, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los peces y enferma a las personas; una minería que viene destruyendo los bosques de la Amazonía; una minería que no paga impuestos, que utiliza a niños como mano de obra,

⁶²⁷ La referida Decisión se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2103.pdf>

⁶²⁸ Esta sección ha sido extraída de las páginas 15, 16 y 17 de la Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que constan en las páginas 55, 56 y 57 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se ha mejorado la redacción del párrafo 2.2 de la página 15, de las citas textuales contenidas en los párrafos 2.5 y 2.6 de la página 16 y de la nota a pie de página del párrafo 2.9 de la página 17 de la mencionada Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado el párrafo 2.3 de la página 15 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

que promueve la prostitución y la trata de personas; una minería gobernada por organizaciones criminales.

- 1.2. Si bien el problema de la minería ilegal se aborda de manera diferente en cada país, teniendo en cuenta sus prioridades y diferentes circunstancias nacionales, surge la necesidad de tener una normativa común para todos los países miembros de la Comunidad Andina. Y es que la minería ilegal tiene efectos transfronterizos. Los ríos contaminados cruzan las fronteras. La minería ilegal afecta las Zonas de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina, en particular las cuencas hidrográficas compartidas.
- 1.3. Es por ello que mediante la Decisión 774, el CAMRE, reunido en forma ampliada con la Comisión, aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. A partir de su publicación, este importante instrumento pasó a formar parte de la normativa interna de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina.
- 1.4. La Decisión 774 tiene la finalidad de enfrentar de manera integral la minería ilegal y sus actividades conexas, optimizar el control y vigilancia de todo tipo de transacción que resulte de esta actividad ilegal y desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomentando la responsabilidad social y ambiental en los países miembros de la Comunidad Andina. Además, establece las medidas de prevención y control que cada país miembro debe adoptar para combatir los efectos de la minería ilegal y evitar el desarrollo de esta actividad; es decir, aquellas medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minería ilegal.
- 1.5. En ese sentido, la voluntad política de la Decisión 774 es contrarrestar y erradicar la minería ilegal de los países miembros, tomando en cuenta que dicha actividad constituye una grave amenaza contra el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales, pudiendo

causar graves daños que, en muchos casos, resultan irreversibles. Este razonamiento fue plasmado en la parte considerativa de la decisión precitada, en los siguientes términos:

“Que la minería ilegal es un problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los Países Miembros, y atenta contra la aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, social y ambiental sostenible;

Que la actividad minera ilegalmente desarrollada provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hídricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad; y, (...)

(Subrayado agregado)

- 1.6. Como se puede apreciar, la finalidad del legislador andino al aprobar la Decisión 774 fue proteger el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales de los efectos negativos que genera la actividad minera ilegal en cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. En atención a ello, en su Artículo 3, dicha Decisión estableció una definición de minería ilegal:

“Artículo 3.- Definiciones

(...)

Minería Ilegal: *Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales.*

(...)”

- 1.7. Conforme a la disposición precitada, la minería ilegal es la actividad realizada por una persona natural o jurídica sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas por las normas nacionales; esto es, sin cumplir con las garantías y estándares mínimos establecidos por los países miembros para preservar el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la salud de la población. Corresponde a cada país determinar cuáles son esas autorizaciones y exigencias, cuya inobservancia origina que estemos ante la actividad de minería ilegal.
- 1.8. En la medida que la minería ilegal es una actividad realizada en contravención al cumplimiento de las exigencias previstas por los países miembros, es altamente peligrosa y tiene la capacidad real y concreta de generar grave daño al ambiente, y a la propia salud de la población.
- 1.9. Es por ello que, en aplicación del principio de prevención⁶²⁹ que caracteriza al Derecho Ambiental, los países regulan mecanismos y medidas destinadas a prevenir, vigilar y evitar daños ambientales generados como consecuencia de la actividad minera ilegal, siendo legítimo, incluso, acudir a los instrumentos penales que resulte pertinente para tal efecto.

⁶²⁹ Este principio ha sido contemplado en los siguientes instrumentos normativos internacionales:

- **Declaración de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, del 16 de junio de 1972.-**

“Principio 21

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los compromisos del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.”

Descargado de: <https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf> (visitado el 10 de junio de 2019)

1.10. En esa línea, en la Decisión 774 también se ha buscado establecer mecanismos destinados a prevenir, vigilar y evitar la producción de daños ambientales. Dichas medidas deben ser interpretadas teniendo en cuenta que el objetivo de la Decisión 774 es controlar, prevenir y erradicar los efectos perniciosos y negativos que genera la minería ilegal, a fin de proteger el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios de los países miembros.

2. **Del mandato contenido en el Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774: formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional**^{630, 631}

2.1. El Artículo 5 de la Decisión 774 señala lo siguiente:

- **Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, del 14 de junio de 1992.-**

“PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.”

Descargado de: <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm> (visitado el 10 de junio de 2019)

⁶³⁰ Esta sección ha sido extraída de las páginas 18 y 19 de la Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en las páginas 58 y 59 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se ha mejorado la redacción del penúltimo párrafo de la página 18 y del tercer, cuarto y quinto párrafos de la página 19 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado el primer párrafo del Numeral 3.2 de la página 18 de la mencionada Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

⁶³¹ El contenido de la presente sección se elaboró sobre la base de la respuesta a la

“Artículo 5.- Medidas de prevención y control

Los Países Miembros adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con el objeto de:

- 1) *Formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional;*
(...)”

- 2.2. La disposición citada establece una *obligación de hacer* a cargo de los países miembros de la Comunidad Andina, por la cual ellos deben adoptar las medidas legislativas, administrativas y/u operativas correspondientes con el objeto de formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional y, de esa manera, garantizar la prevención y el control de la minería ilegal. Se trata, por tanto, de un mandato imperativo, inobjetable y exigible a todos los países miembros de la Comunidad Andina.
- 2.3. El mandato contemplado en el Numeral 1 del Artículo 5 tiene que ser entendido a la luz del objetivo que inspira a la Decisión 774; esto es, prevenir y controlar la minería ilegal para así garantizar la protección del ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población de los países miembros de la Comunidad Andina.
- 2.4. En ese sentido, el objetivo de la disposición prevista en el Numeral 1 del Artículo 5 precitado no es proteger la actividad realizada por la minería de pequeña escala, artesanal o tradicional, sino asegurar que dicho tipo de minería, de especiales características, cumpla también con los requisitos legales establecidos para asegurar la protección del medio ambiente, los ecosistemas, la

pregunta siguiente formulada por la corte consultante en la Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015: ¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible a la República de Colombia?

biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.

- 2.5. Bajo esta lógica de protección ambiental, la formalización y regularización de la minería ambiental no constituye un mecanismo de protección a los mineros de pequeña escala, artesanales o tradicionales que les permita continuar con sus actividades al margen de la Ley, sino que, por el contrario, busca asegurar que los países miembros implementen acciones decisivas enfocadas a que dicho grupo se formalice y cumpla con los requisitos necesarios para así evitar daños ambientales.
- 2.6. La disposición prevista en el Numeral 1 del Artículo 5 debe ser interpretada en el sentido de que su objetivo es lograr que la minería de pequeña escala, artesanal o tradicional cumpla con las autorizaciones, exigencias y requisitos establecidos en la legislación interna de cada país —en aplicación del principio de prevención— con la finalidad de evitar daño (o amenaza de daño) al ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.
- 2.7. El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 no puede ser aplicado ni interpretado en el sentido de generar impunidad respecto de una actividad (la minería ilegal) que provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistemas naturales y que amenaza gravemente la biodiversidad.
- 2.8. En suma, el Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 sí contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible, el cual debe ser interpretado teniendo en cuenta el propósito de esta decisión; es decir, formalizar la minería de pequeña escala, artesanal o tradicional con el objetivo de evitar dañar, degradar o afectar el ambiente, los ecosistemas, la

biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.

3. Sobre la obligación de diferenciar a los mineros artesanales de los mineros ilegales^{632, 633}

- 3.1. El Artículo 3 de la Decisión 774 establece que minería de pequeña escala, artesanal o tradicional será *“Aquella que por sus características sea calificada como tal de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros”*.
- 3.2. En ese sentido, el legislador andino habilita a cada país miembro para que determine qué tipo actividad minera calificaría como de pequeña escala, artesanal o tradicional en su respectiva jurisdicción.
- 3.3. Ello evidentemente generará que se establezcan diferencias entre el concepto de “minería de pequeña escala, artesanal o tradicional” y la “minería ilegal”. No obstante, esta diferenciación no implica que las personas que realizan este tipo de actividad minera (de pequeña escala, artesanal o tradicional) se encuentren excluidas de la obligación de cumplir con los permisos, exigencias y requisitos legales establecidos, puesto que, de no cumplirse con ello, también

⁶³² Esta sección ha sido extraída de las páginas 19 y 20 de la Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en las páginas 59 y 60 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2968 del 15 de marzo de 2017. Se ha editado y mejorado la redacción del primer párrafo de la página 20 de la referida Interpretación Prejudicial.

La Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

⁶³³ El contenido de la presente sección se elaboró sobre la base de la respuesta a la pregunta siguiente formulada por la corte consultante en la Interpretación Prejudicial N° 575-IP-2015: ¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 impone a la República de Colombia la obligación de diferenciar a los mineros artesanales de los mineros ilegales?

podrían incurrir en el supuesto de minería ilegal que la Decisión 774 busca prevenir, combatir y eliminar.

- 3.4. En ese sentido, la definición de “actividad minera de pequeña escala, artesanal o tradicional” tiene el propósito de identificar a las personas que la realizan a efectos de incorporarlas a un régimen legal y viabilizar que cumplan con los requisitos y estándares ambientales, a fin de evitar daños irreparables futuros.
- 3.5. En suma, la determinación de lo que cada país miembro entiende por “minería en pequeña escala, artesanal o tradicional” constituye un presupuesto necesario para cumplir con el mandato previsto en el Numeral 1 del Artículo 5 al que cada país miembro se encuentra obligado. No obstante debe quedar claro que la finalidad de dicha diferenciación no es excluir a los pequeños mineros del cumplimiento de las exigencias legales, sino incorporarlos a un régimen que les permita adecuarse a la legalidad y así garantizar la protección del ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población de los países miembros.

4. Procedimientos de decomiso y/o incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal⁶³⁴

- 4.1. Mediante el Artículo 6 de la Decisión 774 el legislador andino estableció lo siguiente:

“Artículo 6.- Procedimientos de decomiso y/o incautación, destrucción e inutilización de bienes,

⁶³⁴ Esta sección ha sido extraída de las páginas 21, 22 y 23 de la Interpretación Prejudicial N° 669-IP-2015 de fecha 17 de febrero de 2017 (Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac), que consta en las páginas 64, 65 y 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2969 del 16 de marzo de 2017. Se ha mejorado la redacción del párrafo 3.5 de la página 22 y del párrafo 3.7 de la página 23 de la referida Interpretación Prejudicial. Asimismo, se ha editado los párrafos 3.1, 3.3 y 3.9 de las páginas 21, 22 y 23 de la referida Interpretación Prejudicial.

maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal

Los Países Miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas.”

- 4.2. Como se puede apreciar, el Artículo 6 precitado contiene un doble mandato. Por un lado, prescribe que los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran facultados para decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal; y, por otro lado, señala que los gobiernos de dichos países deben reglamentar la oportunidad y el procedimiento necesario para hacer efectivas las medidas previamente mencionadas.
- 4.3. Tomando en cuenta que el Artículo 6 de la Decisión 774 goza de los atributos (preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo) que caracterizan al ordenamiento jurídico comunitario andino, tal disposición se ha incorporado de manera automática (desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) e incondicionada (sin que sea necesario un procedimiento de aprobación o ratificación) en la normativa interna de cada país miembro.⁶³⁵ Asimismo, los ciudadanos de dichos países miembros se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda.

La Interpretación Prejudicial N° 669-IP-2015 (completa) se encuentra disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2969.pdf>

⁶³⁵ Conforme a su Artículo 10, la Decisión 774 entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

- 4.4. De esta manera, conforme a lo prescrito en el Artículo 6 de la Decisión 774, los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran autorizados a decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. Para tal efecto, dichos países también pueden expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle o precise algunos conceptos como qué se entiende por “maquinaria pesada”, cuál es la autoridad competente para efectivizar las medidas mencionadas, entre otros aspectos.
- 4.5. Conviene dejar claramente establecido que la disposición prevista en el Artículo 6 de la Decisión 774 tiene el objetivo de combatir y erradicar la minería ilegal. Como consecuencia de ello, en ningún caso puede ser aplicada ni interpretada en el sentido de generar impunidad respecto de dicha actividad que provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistemas naturales y que amenaza gravemente la biodiversidad.
- 4.6. En efecto, no resulta posible considerar que, al amparo de lo previsto en el Artículo 6 de la Decisión 774, se deba establecer una suerte de protección respecto de las personas que realizan actividades de minería a pequeña escala, tradicional o artesanal, pues ese no es el propósito de dicha disposición. Por el contrario, mediante el Artículo 6 precitado lo que se busca es generar herramientas más efectivas para combatir y erradicar la minería ilegal en cada uno de los países miembros y así evitar los daños al ambiente, ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y a la vida y salud de la población.
- 4.7. Ahora bien, en lo relativo a la parte en que el Artículo 6 de la Decisión 774 establece que “...*los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento*

respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas...” debe señalarse que los gobiernos nacionales o poderes ejecutivos de los países miembros están facultados para desarrollar normas reglamentarias que permitan hacer más efectivas las medidas de decomiso, incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos usados en la minería ilegal. Tales normas reglamentarias (reglamentos administrativos) pueden ser aprobadas por decreto supremo (Perú y Bolivia), decreto reglamentario (Colombia), decreto ejecutivo (Ecuador) u otro tipo de norma reglamentaria, según la legislación interna de cada país.

- 4.8. En ese orden de ideas, no resulta necesario que una ley ordinaria (u otra norma con rango de ley) reglamente lo establecido en el Artículo 6 de la Decisión 774, sino que es suficiente que dicha reglamentación la realice el Gobierno Nacional o Poder Ejecutivo de cada país a través de una norma reglamentaria (reglamento administrativo); es decir, a través de los instrumentos normativos mencionados en el párrafo precedente.
- 4.9. Conforme a lo expuesto, se deberá tener en cuenta que en atención a la disposición prevista en el Artículo 6 de la Decisión 774, los países miembros de la Comunidad Andina sí se encuentran autorizados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual, también pueden expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle los aspectos que resulten necesarios para hacer efectivas tales medidas.

ANEXOS

ANEXO A

Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Aprobado por Acuerdo 09/2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017

ACUERDO 09/2017

Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

Los Artículos 22 y 30 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, el Artículo 25 de su Reglamento Interno.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el Artículo 25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dictará reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y decisiones administrativas de efectos particulares mediante actos denominados Resoluciones.

Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con la finalidad de promover la transparencia y acceso al contenido de sus deliberaciones, actuaciones jurisdiccionales e información pública, reunido en sesión plenaria realizada el 24 de noviembre de 2017, aprobó el texto de la Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones,

decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ACUERDA:

PRIMERO: Expedir la Nota Informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que consta como anexo del presente Acuerdo.

SEGUNDO: Publicar el presente Acuerdo, así como la Nota Informativa a la que se hace referencia en la disposición precedente, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

Firmas de:

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
Presidenta

Luis Rafael Vergara Quintero
Magistrado

**Hernán Rodrigo Romero
Zambrano**
Magistrado

Hugo Ramiro Gómez Apac
Magistrado

Gustavo García Brito
Secretario

**NOTA INFORMATIVA QUE PROMUEVE LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL CONTENIDO DE LAS
DELIBERACIONES, DECISIONES JURISDICCIONALES
E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Con el propósito de promover la transparencia y acceso a las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pone a disposición de las autoridades y ciudadanos de la Comunidad Andina, las siguientes notas, de carácter estrictamente informativo:

1. Sobre las deliberaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 1.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las deliberaciones del Tribunal en materia judicial son reservadas y se mantendrán con ese carácter hasta tanto se produzca resolución definitiva en el correspondiente proceso.
- 1.2 Una vez que se haya emitido resolución definitiva en un proceso judicial, constituye información de carácter público, y por tanto de acceso irrestricto para cualquier persona natural o jurídica, las deliberaciones que se hayan efectuado en torno al referido proceso judicial. Dichas deliberaciones podrán estar contenidas en actas, informes, memorandos, notas internas y otros, e incluye las posiciones, votos salvados y cualquier opinión disidente, así como los votos aclaratorios o adicionales, de los magistrados.
- 1.3 Debido a que las deliberaciones no se publican en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ni en la página web institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, los interesados deberán solicitarla por escrito o correo electrónico.

- 1.4 Los votos salvados y las opiniones disidentes no se incorporan en las sentencias, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
- 1.5 No constituye información de carácter pública aquella respecto de la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hubiera declarado su reserva o confidencialidad por contener secretos comerciales o industriales, vinculados a la intimidad personal y familiar (incluyendo la referida a la salud personal), la que puede afectar a menores de edad, entre otros.

2. Sobre las decisiones jurisdiccionales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 2.1 De acuerdo a lo establecido en los Artículos 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 94 de su Estatuto, una vez notificada la Sentencia, esta deberá ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
- 2.2 También se publicarán en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, luego de ser notificados, los autos interlocutorios que, por su trascendencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considere que deben ser de conocimiento público.

3. Informe anual de la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Quien ostentó el cargo de Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina presentará un informe anual correspondiente a su gestión.

4. Difusión de información pública a través de la página web institucional

4.1 En la página web institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se publicará, de manera actualizada, la siguiente información:

- a) Los objetivos y las funciones del Tribunal.
- b) La estructura orgánica del Tribunal, su composición y la hoja de vida de sus integrantes.
- c) Las sentencias y los autos interlocutorios a que se refiere el Numeral 2.2 de la presente Nota Informativa.
- d) Una base de datos de la jurisprudencia del Tribunal de fácil acceso para el público en general.
- e) El Derecho Comunitario Andino.
- f) Preguntas y respuestas frecuentes de los usuarios.
- g) Fecha de las audiencias públicas, los informes orales y las sesiones administrativas y judiciales.
- h) La biblioteca digital de la normativa del Tribunal.
- i) Los informes anuales del Presidente del Tribunal.
- j) Las memorias institucionales.

4.2 No se publicará en la página web institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la información reservada o confidencial a que se refiere el Numeral 1.3 de la presente Nota Informativa.

ANEXO B

Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales

Aprobado por Acuerdo 08/2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017, modificado por Acuerdo 04/2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3284 del 14 de mayo de 2018

ACUERDO 04/2018

Modificación de los Artículos 6 y 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

El Artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Artículo 25 de su Reglamento Interno; y, los Artículos 6 y 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales, aprobado mediante Acuerdo 08/2017.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el Artículo 25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dictará reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y decisiones administrativas de efectos particulares mediante actos denominados Resoluciones.

(...)

ACUERDA:

(...)

TERCERO: Publicar en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el texto ordenado del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales, que consta como anexo del presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

Firmas de:

Luis Rafael Vergara Quintero
Presidente

Cecilia Luisa Ayllón
Quinteros
Magistrada

Hernán Rodrigo Romero
Zambrano
Magistrado

Hugo Ramiro Gómez Apac
Magistrado

Gustavo García Brito
Secretario

REGLAMENTO QUE REGULA ASPECTOS VINCULADOS CON LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Artículo 1.- Finalidad. -

El presente Reglamento regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales con la finalidad de perfeccionar el entendimiento y aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino.

Artículo 2.- Glosario de términos. -

- a) **Interpretación Prejudicial:** mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- b) **Consulta Obligatoria:** es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia.
- c) **Consulta Facultativa:** es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales, así como por órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, que conozcan un proceso o procedimiento en el que se controvierta una norma comunitaria andina, siempre que el acto administrativo, laudo o sentencia de que se trate sea susceptible de impugnación en el derecho interno.

De conformidad con lo establecido en el Proceso 458-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2017, en el marco de una solicitud de interpretación facultativa, y de manera excepcional, el órgano administrativo o jurisdiccional correspondiente podrá suspender el procedimiento o proceso de que se trate, siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo.

- d) **Órganos administrativos:** para efectos de la solicitud de Interpretación Prejudicial se entenderá por órgano administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales aquel que cumple los siguientes requisitos:
- i) Creado por norma constitucional o legal.
 - ii) De naturaleza permanente.
 - iii) El carácter obligatorio de sus competencias.
 - iv) Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.
 - v) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es, que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos.
 - vi) Que en el trámite se respete el debido procedimiento.
 - vii) Decisiones motivadas.
 - viii) Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad.
- e) **Órgano jurisdiccional:** los órganos judiciales, los árbitros y tribunales arbitrales o de arbitramento y aquellos que ejercen funciones jurisdiccionales conforme a la legislación interna de cada País Miembro de la Comunidad Andina.
- f) **Síntesis de los hechos relevantes:** resumen de las causas o circunstancias que originaron el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral en sede

nacional, así como de los argumentos principales de las partes involucradas en el proceso interno.

- g) **Argumento:** razonamiento que se utiliza para sustentar o fundamentar aquello que se afirma o se niega.
- h) **Referirse a los hechos:** describir hechos relevantes y argumentos principales de las partes del proceso interno.
- i) **Calificar los hechos:** valorar los hechos como acordes o contrarios a derecho, o subsumidos a una norma específica.
- j) **Cuestión controvertida:** el asunto o materia que la autoridad administrativa o jurisdiccional correspondiente debe dilucidar para resolver la controversia contenida en el procedimiento o proceso interno.

Artículo 3.- Naturaleza de la Interpretación Prejudicial. -

- 3.1 La Interpretación Prejudicial es un instrumento procesal que orienta y vincula a la autoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en el caso concreto.
- 3.2 La Interpretación Prejudicial constituye una Sentencia emitida en el marco de un proceso judicial de carácter no contencioso.

Artículo 4.- Métodos de interpretación del derecho comunitario andino. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina utilizará los diferentes métodos de interpretación reconocidos por la Teoría General del Derecho. No obstante ello, tendrá presente la realidad y características esenciales del Derecho de la Integración y, en los casos que corresponda, empleará de preferencia los métodos de interpretación funcionales, tales como el sistemático, el teleológico y de la *ratio legis*.

Artículo 5.- Forma de solicitar la Interpretación Prejudicial por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes. -

Los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes pueden, de oficio o a petición de parte, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, en todos aquellos casos en que estas deban ser aplicadas o se controviertan por las partes en un proceso interno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los Artículos 122, 123, 124 y 125 de su Estatuto. De igual manera podrán formular preguntas relacionadas con el contenido y alcances de la norma andina, las cuales serán absueltas de manera general. Se rechazarán las preguntas impertinentes y aquellas que busquen resolver el caso concreto.

Artículo 6.- Preguntas e informes de carácter técnico y/o normativo. -

- 6.1. La autoridad administrativa, juez o árbitro consultante, así como las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo, podrán formular preguntas o remitir informes de carácter técnico y/o normativo relacionados con el contenido y alcances de la norma andina a ser interpretada.
- 6.2. La autoridad administrativa, juez o árbitro consultante recopilará las preguntas formuladas y los informes presentados a fin de incorporarlos a la solicitud de interpretación prejudicial, pudiendo rechazar las preguntas o informes que considere impertinentes o improcedentes, tales como aquellos que tengan por objeto resolver el caso concreto, interpretar la norma nacional o calificar hechos; que contengan asuntos ajenos a la cuestión controvertida; o, que sean repetitivos, sugestivos, ininteligibles u otros.

Artículo 7.- Informe sucinto de los hechos. -

El órgano jurisdiccional o administrativo competente que solicita la Interpretación Prejudicial debe presentar un informe sucinto y claro de los hechos que considere relevantes para su consulta, de modo que permita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lograr una comprensión global del caso consultado.

Artículo 8.- Momento procesal para solicitar la Interpretación Prejudicial. -

La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier momento antes de dictar la sentencia, el laudo o el acto administrativo que pone fin a la instancia, según corresponda.

Artículo 9.- Informes escritos u orales de carácter técnico y/o normativo. -

- 9.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 36 de su Estatuto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá solicitar a las autoridades de los Países Miembros y a las organizaciones e instituciones internacionales o nacionales vinculadas con las materias a que se refiere la solicitud de Interpretación Prejudicial, informes escritos u orales sobre aspectos de carácter técnico y/o normativo.
- 9.2 De modo excepcional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá convocar a todas las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo, a los informes orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente.
- 9.3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pondrá en conocimiento de los órganos administrativos o jurisdiccionales consultantes la realización de los informes orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente, para que asistan a ellos si lo consideran pertinente.

Artículo 10.- Contenido de las Interpretaciones Prejudiciales.-

- 10.1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de interpretar las normas indicadas de modo directo por el consultante, así como aquellas normas contenidas o derivadas de las preguntas específicas formuladas por el consultante, podrá adicionar o restringir las normas pertinentes a ser interpretadas, según lo advierta de la materia controvertida del procedimiento o proceso interno.
- 10.2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretará el contenido y alcances del derecho nacional, ni calificará los hechos materia del proceso. Sin embargo, podrá referirse a tales hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.
- 10.3 La Interpretación Prejudicial tendrá una síntesis de los hechos relevantes, en la cual se consignarán en forma breve los argumentos principales de las partes que configuran la cuestión controvertida.

Artículo 11.- Emisión cronológica de las Interpretaciones Prejudiciales. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procurará emitir las Interpretaciones Prejudiciales en orden cronológico, según las fechas en que ellas fueron sorteadas a las respectivas Magistraturas. Sin embargo, cuando se trate de una consulta facultativa o la solicitud verse sobre la misma norma andina y los mismos o similares hechos de una Interpretación Prejudicial ya emitida, dicha solicitud podrá ser atendida de manera celeré.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Anexo B

Segunda: En todo lo que no se oponga al presente Reglamento, mantiene su vigencia el contenido de la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694 el 3 de agosto de 2001.

RESEÑA DE LOS AUTORES

Hugo R. Gómez Apac

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Actualmente, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que es Magistrado Principal por la República del Perú. Es profesor del curso "Derecho procesal administrativo: procedimiento administrativo general, sancionador y trilateral" en la Maestría de Derecho Público Económico en la Universidad del Pacífico.

Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Director Nacional de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sido Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia, Secretario Técnico de la Sala de Defensa de la Competencia y Vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor.

Ha sido profesor de los cursos Regulación de Servicios Públicos, Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Instituciones Jurídicas de la Regulación (Maestría Derecho de la Empresa), Derecho Administrativo, Metodología de la Investigación Jurídica y Derecho de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Organización del Estado y Derecho Público Administrativo (Maestría en Gestión Pública) en la Universidad del Pacífico; y Derecho Administrativo II y Derecho Medioambiental en la Universidad ESAN.

Coautor del Anteproyecto de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, participó en la elaboración de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Anteproyecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Autor, coautor y director de libros; autor de diversos artículos publicados en libros y revistas de Economía & Derecho, y expositor en diplomados, congresos, seminarios y cursos, tanto internacionales como nacionales.

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios.

Actualmente, se desempeña como Abogada Asesora de la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y Abogada Asesora de la Magistratura de la República del Perú del referido Tribunal.

Fue Secretaria General *ad interim* del TJCA; Abogada del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OEFA; Coordinadora General (e) de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción del OEFA; Abogada de la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA; y, Abogada en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Es miembro fundador y Presidenta del Consejo de Egresados del Taller de Investigación en Derecho Administrativo - TIDA de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación Peruana para el Desarrollo de Técnicas de Argumentación (APTA – Perú).

Es Árbitro de la Competencia Internacional de Arbitraje organizada anualmente por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y por la Universidad del Rosario (Colombia).

Cuenta con diversas publicaciones académicas en derecho administrativo y contrataciones públicas, y la reciente coautoría en el libro “*Apuntes de Derecho Comunitario Andino*, Editorial San Gregorio S.A., Quito, 2019”.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Los autores del presente libro agradecen el valioso apoyo de Marcelo Farfán Intriago. Asimismo, agradecen la valiosa colaboración en la revisión del presente libro de Gustavo Andrés Villacreses Brito, Lupe Helena Núñez del Arco Viteri, Nadia Arlette Rojas Pulles, Karen Danitza Urrutia Orue, Karen Astrid Guerra Reyes, Mariohr Pacheco Sotillo, Axel Alexander Ruiz Mancesidor, Elvis Joel Acuña Vera, Tania Jackeline Llave Fernández y Luis Enrique Arévalo Duque.

SOBRE ESTE LIBRO

El presente libro recopila los más importantes criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el periodo comprendido entre junio de 2016 y junio de 2019 en materia de propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal.



ISBN: 978-9942-795-13-7



EDITORIAL SAN GREGORIO S.A.