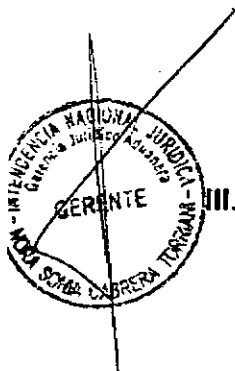


I. MATERIA:

Mediante Informe Técnico Electrónico N° 00006-2015-8B2300 se consulta si la administración aduanera puede disponer de mercancía comisada en el marco de la Ley General de Aduanas, bajo la modalidad de remate, respecto de la cual existen indicios de falsificación de marca.

II. BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N° 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, y modificatorias, en adelante LGA.
- Decreto Supremo N° 010-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Aduanas, y modificatorias, en adelante RLGA.
- Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 056-2005/SUNAT/A, que aprueba el Procedimiento de Remate de Mercancías INA-PG.16: remate vía internet de mercancías en abandono legal y comiso administrativo, en adelante Procedimiento INA-PG.16.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
- Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en adelante Decreto Legislativo N° 1075.



III. ANÁLISIS:

¿ Procede disponer de mercancía comisada, en el marco de la LGA, respecto de la cual existen indicios de falsificación de marca, bajo la modalidad de remate?

El artículo 180° de la LGA faculta a la administración aduanera a disponer de las mercancías que hayan sido objeto de comiso, entre otras, utilizando alguna de las siguientes modalidades de disposición: remate, adjudicación, destrucción y entrega al sector competente; a su vez, el artículo 235° del RLGA establece que la disposición de mercancías se ejecuta según los procedimientos y requisitos que establezca la administración aduanera.

En ese sentido, se emite el Procedimiento INA.PG-16, el cual establece el proceso para el remate vía internet de mercancías en abandono legal y comiso administrativo y exige que éstas se encuentren en condición de disponibles; es decir, que se encuentren sin impedimento legal o administrativo para ser rematadas.

Con relación a los derechos conferidos por una marca, es importante relevar que el Estado de conformidad con la Constitución Política del Perú¹ y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia, tiene el deber de proteger los elementos constitutivos de la propiedad industrial, entre otros, las marcas de productos, cautelando que no se cause perjuicios al titular de estas.

¹ Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (...)

8) A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión (...).

Así por ejemplo, en virtud a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 165° de la LGA y en el Decreto Legislativo N° 1092² la Administración Aduanera en ejercicio de su potestad, está facultada para aplicar medidas en frontera que dispongan la suspensión del despacho de mercancías presuntamente falsificadas, piratas o confusamente similares, de acuerdo a la legislación para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marca. Sobre el particular, es preciso indicar que si bien estas normas no resultan aplicables al supuesto materia de consulta, sí pueden ser tomadas como guía y referencia en el accionar de la SUNAT respecto a mercancías presuntamente falsificadas.

Ahora bien, los literales d) y e) del artículo 155° de la Decisión 486, establecen que el registro de una marca³ confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio⁴, sin su consentimiento:

"d) (...) 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) (...) 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;"



El ejercicio del derecho señalado en el párrafo precedente, significa que el titular del derecho de marca se encuentra facultado para impedir que se introduzcan en el comercio productos que, sin autorización, ostenten una marca registrada; lo que configura una exigencia para los terceros de abstenerse de realizar actos que afecten los derechos del titular de la marca.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar el inciso d) del artículo 155° de la Decisión 486 en el Proceso 176-IP-2012⁵, argumenta que:

"Con referencia específica a la finalidad de la acción del *ius prohibendi* que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado en el Proceso 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada

² Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, publicado el 28.6.2008.

³ El artículo 134° de la Decisión 486 define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

⁴ El Artículo 156° de la Decisión 486 dispone que: "A efecto de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros los siguientes actos:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo. (...)."

⁵ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233, del 5.7.2013.

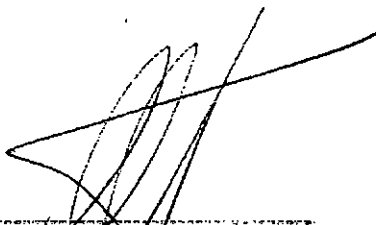
en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para 'impedir' 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 al público a confusión".

Por lo tanto, la Administración Aduanera se encuentra obligada a asumir un comportamiento acorde a proteger los referidos derechos al momento de disponer de mercancías que se encuentra bajo su custodia en el marco de la LGA, debiendo respetar lo establecido en los literal d) y e) del artículo 155° de la Decisión 486° y en el tercer párrafo del artículo 122° del Decreto Legislativo N° 1075; en consecuencia, se encuentra impedida de disponer bajo la modalidad del remate⁶ de mercancías respecto de las cuales existen indicios de falsificación de marca, toda vez que a través de esta modalidad de disposición se estaría introduciendo en el mercado nacional productos que ostentan una marca registrada sin consentimiento del titular.

IV. CONCLUSIÓN:

De acuerdo con lo expuesto debemos concluir que la administración aduanera se encuentra impedida de disponer, vía remate, de mercancía comisada en el marco de la LGA, respecto de la cual existen indicios de falsificación de marca.

Callao, 23 MAR. 2015



NORA SONIA CALDERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanero
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA

SCT/CPM/RRC
CA0093-2015

⁶ Modalidad de disposición, mediante la cual la SUNAT ofrece en venta mercancías.

000714

MEMORÁNDUM N° 115 -2015-SUNAT/5D1000

A : **FERNANDO GRIEBENOW MASSONE**
Gerente de Almacenes

DE : **SONIA CABRERA TORRIANI**
Gerente Jurídico Aduanero

ASUNTO: Consulta sobre disposición de mercancías

REF. : Informe Técnico Electrónico N° 00006-2015-8B2300

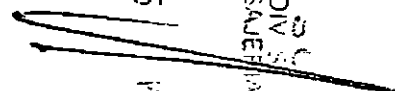
FECHA : Callao, **23 MAR. 2015**

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual se formula consulta respecto a la disposición de mercancía comisada en el marco de la Ley General de Aduanas bajo la modalidad de remate, sobre la cual existen indicios de falsificación de marca.

Sobre el particular, esta Gerencia ha emitido el Informe N° **43** -2015-SUNAT/5D1000, mediante el cual se absuelve la presente consulta, el mismo que se remite adjunto para su consideración y los fines que estime pertinentes.

Atentamente,


SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanero
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA


2015 / MAR 24 10:31
A.T.
DIV. S. V. GEN.
MENSAJERIA CHUCUITO

SCT/CPM/RRC
CA0093-2015