



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 30-IP-98.-	Interpretación Prejudicial de los artículos: 2, 3, 4, 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; 1 y 2 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 1 y 3 de la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con sede en la ciudad de Barranquilla, República de Colombia. Proceso interno No. 11075, correspondiente a la demanda intentada por la Sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A., ACEGRASAS contra la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla-Colombia (DIAN).	1
Proceso 21-IP-99.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), e) y h) e interpretación de oficio de los artículos 95 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. Marca "HOLOGRAMA". Expediente interno 5063	10
Proceso 26-IP- 99.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: The Procter & Gamble Company. Patente: "COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO". Expediente interno 4778.	18

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 30-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos: 2, 3, 4, 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; 1 y 2 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 1 y 3 de la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con sede en la ciudad de Barranquilla, República de Colombia.

Proceso interno No. 11075, correspondiente a la demanda intentada por la Sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A., ACEGRASAS contra la Administración de Impuestos y Aduanas de Baranquilla-Colombia (DIAN).

Quito, 16 de junio de 1999

**EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

VISTOS :

El Tribunal Administrativo del Atlántico con sede en Barranquilla, Colombia, por oficio del 23 de junio de 1998, recibido en este Tribunal el 07 de agosto del mismo año, solicita la interpretación prejudicial de los artículos: 2,3,4,5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del



Acuerdo de Cartagena; 1 y 2 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 1 y 3 de la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación con motivo del juicio intentado por la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS, contra los actos administrativos emitidos por la demandada, denegatorios de la solicitud formulada por ACEGRASAS para que aquélla emitiera una liquidación oficial de corrección y con base en la misma se devolviese lo pagado a título de tributos aduaneros no debidos por tal concepto.

El Tribunal Administrativo del Atlántico remite el siguiente informe sucinto de los hechos que considera como los relevantes para proceder a la presente interpretación prejudicial. Adicionalmente, el Tribunal Andino recoge otros del expediente abierto con motivo de la interpretación prejudicial solicitada:

1. "La demandante dentro del proceso que da origen a esta solicitud de interpretación, es la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS, entidad que el 4 de abril de 1995 presentó su declaración de importación y liquidó...[el] impuesto cancelando tributos aduaneros por valor de \$121'865.213.oo. (sic).
2. "Cumplido con lo anterior ACEGRASAS constató en el Sistema Andino de Franja de Precios que el precio oficial fijado era de U\$803 (sic) y la tarifa arancelaria para aplicar sobre dicha base era del 0%.
3. "Con base a lo anterior, ACEGRASAS solicitó a la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla (Colombia) una liquidación oficial de corrección para que con base en la misma se devolviese lo pagado a título de tributos aduaneros no debidos por valor de \$121'685.213.oo. (sic)
4. "La DIAN negó la solicitud de ACEGRASAS argumentando que si bien es cierto la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena, dispone que los países miembros se acogerán al sistema andino de franja de precios **también hay que decir que los países miembros son autónomos para adoptar dichos precios al igual que el momento en**

que empiezan a regir [destacado en el original]. Así, el Ministerio de Agricultura mediante decreto 547 de 31 de marzo de 1995, adopta el Sistema Andino de Franja de Precios previsto en la Decisión 371 y además expresa que dicho decreto rige a partir del 7 de abril de 1995. El decreto 547 mencionado fue adoptado por la DIAN mediante resolución 1827 del 7 de abril de 1995, expresándose adicionalmente que dicha resolución rige a partir de la misma fecha.

"En razón de lo anterior -según dice la DIAN- al momento de presentarse la liquidación de importación 1203301052127-4 de abril de 1995, ni el decreto 547 de 31 de marzo de 1995, ni la resolución 1827 de 7 de abril de 1995 se encontraban vigentes, lo que demuestra que no se les puede aplicar a las declaraciones de importación presentadas con anterioridad a la vigencia de las normas, y que la normatividad rige hacia el futuro y no son retroactivas.

5. "Agotado el trámite administrativo o gubernativo ante la DIAN, sus actos administrativos han sido demandados ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Y, como es fácilmente colegible todo el asunto planteado dentro de este proceso y la razón a favor de la parte demandante o de la DIAN estriba en determinar o interpretar claramente la vigencia dentro del territorio colombiano de las normas andinas (Decisión 371 y Resolución 360), y si se requiere una norma de derecho interno que las haga obligatorias y a partir de que momento."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa además:

6. Con fecha 07 de agosto de 1998, ingresó a este Tribunal la presente solicitud de interpretación prejudicial, con vista de la cual, y mediante auto de fecha 19 de agosto del mismo año solicitó al órgano consultante la remisión de algunas de las piezas procesales obrantes en el expediente interno No. 11.075, por cuanto podría resultar necesario el conocer otros hechos que pudieren resultarle relevantes a este Tribunal para pronunciarse respecto de la indicada consulta de interpretación, concediendo al efecto el lapso correspondiente.



7. Luego de vencido éste lapso sin que se hubiere dado respuesta al requerimiento del Tribunal, éste admitió a trámite la solicitud ajustándose a lo establecido por el artículo 61 de su Estatuto, sin perjuicio de que en el curso de la tramitación se incorporara al expediente copia de las piezas procesales que pudieren haberse remitido, las que en definitiva no fueron recibidas en este Tribunal.

Sinembargo, de los hechos por él expuestos encuentra este Tribunal Comunitario que resulta de particular importancia determinar el momento a partir del cual comienzan a regir tanto la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como la Resolución No. 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, la presente interpretación se referirá exclusivamente a la *aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario* y a la *vigencia de la norma comunitaria*.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

Las requeridas por la jurisdicción consultante fueron:

DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL

“**Artículo 2.** Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión.”

“**Artículo 3.** Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.”

“Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.”

“**Artículo 4.** Las resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento.”

“**Artículo 5.** Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.”

“Se comprometen asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”

DECISIÓN 371

Establece el Sistema Andino de Franjas de Precios y fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 167 del 07 de diciembre de 1994, y, en lo pertinente al caso de autos, dispone:

“**Artículo 1.** Establecer el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios (en adelante, el Sistema) con el objetivo principal de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios internacionales, o por graves distorsiones de los mismos. Con tal fin, los Países Miembros aplicarán, a las importaciones de esos productos procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común (AEC), cuando los precios internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a determinados niveles piso. Asimismo, los Países Miembros aplicarán rebajas al AEC para reducir el costo de importación cuando los pre-



cios internacionales de referencia sean superiores a determinados niveles techo.”

“**Artículo 2.-** Para la aplicación de los mencionados derechos variables adicionales y rebajas arancelarias, los Países Miembros se sujetarán a lo dispuesto en la presente Decisión, la cual regula asimismo la determinación de los precios de referencia contemplados en el artículo 2 de la Decisión 326.”

RESOLUCIÓN 360

Establece los Precios piso y techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Precios para el período abril de 1995 - marzo de 1996, y aparece publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 172 del 10 de febrero de 1995.

“**Artículo 1.-** Fijar en los siguientes niveles los precios piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión 371, para el período comprendido entre el primero de abril de 1995 y el 31 de marzo de 1996:

(...)”

“**Artículo 3.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Decisión 9 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”

Observa el Tribunal Andino:

Dentro del proceso interno planteado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, República de Colombia, el Tribunal Nacional al consultar a este órgano judicial comunitario, en acatamiento de las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal, plantea las siguientes interrogantes:

“**2.1.** ¿Cuándo debe considerarse en vigencia en el territorio de la República de Colombia, la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena?”

“**2.2.** ¿Si con base en todas las normas citadas y transcritas del Acuerdo de Cartage-

na, se requiere de normas internas y específicamente del Decreto 547 de 1995, para que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, entren en vigencia y obliguen dentro del territorio de la República de Colombia?”; y,

“**2.3.** En caso de que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena requieran de norma interna de Colombia que las haga vigentes dentro del territorio nacional colombiano ¿a partir de qué momento deben tener vigencia y aplicación las normas internas colombianas que reconozcan la vigencia y obligatoriedad de las normas andinas citadas?”

De lo anterior, y dado que las normas solicitadas en interpretación prejudicial tienen que ver directamente con las interrogantes planteadas, el Tribunal Andino pasa a desarrollar la interpretación solicitada, y al efecto OBSERVA:

III. PREEMINENCIA Y APLICABILIDAD DIRECTA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

En primer término, es necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, dada la característica intrínseca de *primacía*, requisito *existencial* para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo - 05 junio 1980), cuando declaró la “validez plena” de los siguientes principios:

- a) *El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales.*
- b) *El ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros.*



Estos principios alcanzan su plena validez con la entrada en vigor del Tratado constitutivo del Tribunal, a partir del 19 de mayo de 1983 -en que este cuerpo legal comienza a regir en la Subregión-, por cuanto su artículo 2 ratifica que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión. (Sentencia de interpretación prejudicial del 03 de diciembre de 1987, emitida en el caso 01-IP-87. G.O.A.C. No. 28 del 15 de febrero de 1988. *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*, Tomo I, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, 1984-88, pág. 101).

Además, dichas Decisiones, al igual que las Resoluciones de la Secretaría General, normas comunitarias que forman parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo Cartagena tal como lo consagra el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal, adquieren, por su propia naturaleza, fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigencia.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea a lo largo de toda su jurisprudencia, ha destacado conforme lo releva el profesor MOLINA DEL POZO, los siguientes elementos configuratorios de la *primacía* del Derecho comunitario:

“- La primacía es una condición esencial del Derecho comunitario, que no puede subsistir nada más que a condición de no ser puesta en duda por el Derecho de los Estados Miembros”.

De ahí que -observa este Tribunal Andino, en un todo conforme con las enseñanzas del profesor PESCATORE- la norma comunitaria postule una “exigencia **existencial** de primacía” cuando pasa a formar parte del ordenamiento jurídico **aplicable** en los países que integran la Comunidad, sin perder, acota el Tribunal, esa característica existencial de primacía ni las de aplicabilidad directa y efecto directo que la acompañan.

“- El Derecho comunitario -continúa el profesor MOLINA DEL POZO- afirma su superioridad en virtud de su propia naturaleza, sin depender de las reglas particulares de cada Estado para regular los conflictos entre el Derecho Internacional y el Derecho interno.

“- El ordenamiento jurídico comunitario se impone, en su conjunto, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales: la primacía beneficia a todas las normas comunitarias, originarias o derivadas, y se ejerce sobre todas las normas nacionales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales o, incluso, **constitucionales**.

“- La primacía no se refiere solamente a las relaciones entre Estados e instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia, sino que se aplica en los ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se impone a las jurisdicciones nacionales, encargadas, así, de hacerla efectiva.” (*Manual de Derecho de la Comunidad Europeo*, Tercera Edición, Editorial Trivium, S.A., Madrid-España, 1997, pág. 508. Énfasis de la presente sentencia).

Con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo precedente, la jurisprudencia andina al referirse a la *preeminencia*, a partir de la sentencia de nulidad del 10 de Junio de 1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. No. 21 del 15 de Julio de 1987. *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90), se había expresado en los siguientes términos:

“...ha de tenerse en cuenta..., que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de Integración que se cumple en una Comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”. (Criterio ratificado en las sentencias producidas dentro de las interpretaciones prejudiciales: 29-IP-95, caso “ROPATEX”, publicada en la G.O.A.C. No. 242 del 22 de enero de 1997; 30-IP-95 y 32-IP-95, casos “SCHEIK”, G.O.A.C. No. 241 del 20 de enero de 1997. Todas aprobadas en fecha 08 de noviembre de 1996 y publicadas también en la *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, Tomo V, 1996).



En el fallo correspondiente a la interpretación prejudicial 02-IP-88, emitido por este Tribunal a solicitud de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, con motivo del proceso interno No. 1772, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 454 de la Ley colombiana 9a. de 1979, al considerar en la ocasión los actores que tal normativa interna “desborda y excede las atribuciones contenidas en el artículo 84 de la Decisión 85”, con violación expresa de los artículos 56, 58, 76 y 77 de dicha Decisión, el Tribunal expresó así mismo:

“En otros términos, el reglamento sobre marcas contenido en la Decisión 85 corresponde a la categoría de las resoluciones que han sido llamadas ‘**self executing**’

Tomo V,

1996, pág. 331).

cómo el principio de la *aplicabilidad directa* pone que la norma comunitaria pasa a formar parte de pleno derecho, del ordenamiento internacional de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y de aplicarla”, tal como lo expresa RUIZ-JARABO en su citada obra.

pio, intrínseco al Derecho Comunitario, de la *aplicabilidad directa* nales y a cualquier otra autoridad a aplicar en sus actos judiciales o administrativos el derecho, sin que aquellos puedan resistirse a esa aplicación, so pretexto de que exista una la comunitaria. La aplicabilidad directa es una obligación que nace por sí misma y sin requeri-

Resumiendo lo dicho anteriormente, este Tribunal concluye, y de esta forma responde en planteadas, que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino prevalece sobre el Derecho de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros de la miento jurídico que en ellos se aplica, por lo que resulta innecesario, impertinente y contrario de índole legislativa, ejecutiva -tal el Decreto 547 de 1995- o judicial, que se interponga nal.

Lo anteriormente expuesto responde también tes planteadas por el Juez consultante, formulada de la siguiente manera: “En caso de que la Cartagena y la Resolución 360 de la Junta del Acuerdo de Cartagena requieran de norma dentro del territorio nacional colombiano ¿a partir de qué momento deben tener vigencia y aplica-



conozcan la vigencia y obligatoriedad de las

Tribunal previno acerca de la **inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario**, debiendo quedar substraídos de la competencia interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea

del 20 de abril de 1995 y en la *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, Tomo IV, 1994-95, pág. 54).

Con lo cual reiteraba el Tribunal lo expresado en la sentencia correspondiente al caso 02-IP-88, en la cual expresó:

“No se puede admitir en consecuencia que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos...” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella...”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. (Sentencia de fecha 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. No. 33 del 26 de julio de 1988 y en la *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*, Tomo I, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, pág. 139).

En el caso de autos, y por lo que se desprende de la solicitud de interpretación prejudicial allegada a este Organismo, la autoridad administrativa demandada argumenta, en palabras del organismo consultante, que “si bien es cierto [que] la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena, dispone que los Países Miembros se acogerán al sistema andino de franja de precios, **también hay que decir que los países miem-**



y de complemento indis-
ta, resta referirnos al momento en el
cual entran a regir las normas comunitarias

tas planteadas al Tribunal Andino por el Juez
consultante, en los siguientes términos: “¿Cuándo

de la República de Colombia, la Decisión 371
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la

Cartagena?”

IV. VIGENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA

La administración demandada en el proceso interno denegó la solicitud de ACEGRASAS con el argumento, según lo expresado por el Juez consultante, de que “si bien es cierto la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena, dispone que los Países Miembros se acogerán al sistema andino de franja de precios, **también hay que decir que los Países Miembros son autónomos para adoptar dichos precios al igual que el momento en que empiezan a regir**”, contrariando así, observa El Tribunal, lo dispuesto en el artículo 3 de su Tratado de Creación, norma supranacional de directa y preferente aplicación como se enfatizó anteriormente, y que textualmente dispone lo siguiente: “*Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior...*”, consagrando de esta manera el principio de que publicada la norma comunitaria, ésta pasa *ipso facto* a formar parte del ordenamiento jurídico vigente en los Estados integrantes del Acuerdo a los cuales les es aplicable el régimen establecido en esa Decisión, sin perder desde luego su propia individualidad, independencia y característica de **preeminencia** respecto del Derecho interno, éste obviamente también parte de los respectivos ordenamientos *aplicables* en los Países Miembros, de tal manera que, en caso de contradicción o contraposición entre uno y otro, el Derecho supranacional desplaza al interno, que se vuelve en consecuencia inaplicable.

El artículo 3 dispone en efecto que las Decisiones serán *directamente aplicables* a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas -tal como sucede en el caso de autos- señalen una fecha posterior; y, por otra parte, que sólo cuando su texto así lo disponga requerirán de incorporación al derecho interno mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro. Estos preceptos se corresponden con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que obliga a los Países Miembros a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo, por lo que dichos países, de acuerdo con lo establecido en esta disposición, se comprometen a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación y, en consecuencia, cualquier incumplimiento de esta previsión puede ser demandado ante el hoy Tribunal de la Comunidad Andina en aplicación de lo establecido en la Sección Primera del Capítulo III, artículos 17 al 22 del Tratado de su creación.

Así mismo, en cuanto a las Resoluciones de la Secretaría General, las mismas entran en vigencia, tal como lo prescribe el artículo 4 del Tratado de creación del Tribunal, “en la fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento”, que en lo pertinente dispone: “*Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena...*”, en concordancia con la opinión del profesor MOLINA DEL POZO, anteriormente transcrita, “...la primacía beneficia a todas las normas comunitarias, originarias o derivadas, y se ejerce sobre todas las normas nacionales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales o, incluso, constitucionales”.

De lo anterior, y en respuesta a la primera de las interrogantes planteadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Decisión 371, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 167 del 07 de diciembre de 1994, comenzó a regir en Colombia, por así expresarlo la propia Decisión, el 01 de febrero de 1995, fecha en la cual comenzó a surtir plenos efectos en el territorio de dicho país; y, la Resolución 360, publicada también en la Gaceta Oficial del Acuer-



do No. 172 del 10 de febrero de 1995, entró a regir en la fecha de esta publicación, es decir, ese mismo día 10 de febrero, por así disponerlo el artículo 13 del Reglamento Interno de la Junta del Acuerdo de Cartagena, órgano emisor de dicho acto, en concordancia con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

Con base en las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, y, como tal, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros comprometidos con ese régimen, por los funcionarios que en éstos ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y aun para los particulares.
2. El Derecho comunitario pasa a formar parte como tal del ordenamiento jurídico aplicable en los Estados Miembros, sin necesidad de cumplir ningún requisito adicional, conservando sus características esenciales de preeminencia, aplicabilidad directa y efecto directo.
3. Las Decisiones de la Comunidad Andina son *directamente aplicables* y con efecto directo a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior, y, sólo cuando su texto así lo disponga, requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.
4. El efecto que tiene el principio, intrínseco al Derecho Comunitario, de la *aplicabilidad directa*, obliga a los jueces nacionales y a cualquier otra autoridad a aplicar en sus actos judiciales o administrativos el derecho comunitario vigente en la materia respectiva, sin que aquellos puedan resistirse a esa aplicación, so pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior, contrarias a la comunitaria. La aplicabilidad directa es una obligación que surge auto-

máticamente de estas, sin requerimiento o declaración adicional, de ninguna especie.

5. Así mismo, el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino no requiere de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad, por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva -tal el Decreto 547 de 1995- o judicial, que se interponga entre la norma comunitaria y la norma nacional.
6. En cuanto a la vigencia de la Decisión 371, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 167 del 07 de diciembre de 1994, ella comenzó a regir en Colombia, por así expresarlo la propia Decisión, el 01 de febrero de 1995, fecha en la cual comenzó a surtir plenos efectos en el territorio de dicho país; y la Resolución 360, publicada también en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 172 del 10 de febrero de 1995, entró a regir en la fecha de esta publicación, es decir, ese mismo día 10 de febrero, por así disponerlo el artículo 13 del Reglamento Interno de la Junta del Acuerdo de Cartagena -órgano emisor de dicho acto-, en concordancia con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

El Tribunal Administrativo del Atlántico al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia ha sido realizada, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia certificada y sellada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,

Rubén Herdoíza Mera

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO



Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO N° 21-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), e) y h) e interpretación de oficio de los artículos 95 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. Marca "HOLOGRAMA". Expediente interno 5063.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de julio de 1999

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), b), c) d), e) y h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante oficio de 19 de febrero de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 5063 seguido por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio y como coadyuvante de ésta, la sociedad Figurazione Ltda.

En el proceso interno N° 5063 instaurado por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de la resolución número 26043 de 29 de diciembre de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca "HOLOGRAMA R.M." y, como consecuencia de esta nulidad, se declare la cancelación del Certificado de Registro número 182.779, correspondiente a la referida marca HOLOGRAMA, para distinguir servicios de seguridad, comprendidos en la clase

42 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Los hechos y argumentos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes:

"Mediante solicitud radicada el 14 de agosto de 1995, la sociedad FIGURAZIONE LTDA., domiciliada en esta ciudad, tramitó en el expediente 95-036.230 el registro de la marca HOLOGRAMA, seguida de la expresión M.R. la cual fue otorgada mediante resolución número 26043, certificado 182.779 de 29 de diciembre de 1995 y vigente hasta el 29 de diciembre del año 2005.

"Al revisar los documentos del expediente de la solicitud se observa que en el escrito de petición aparece HOLOGRAMA sin M.R. y en el diseño la expresión HOLOGRAMA es esencial y dominante; a un lado aparecen las letras M.R. que en idioma español son las iniciales de Marca Registrada.

"La sociedad FIGURAZIONE LTDA., ha enviado comunicación a todos los usuarios del producto HOLOGRAMA, poniendo en conocimiento que personas inescrupulosas están ofreciendo en el mercado productos con HOLOGRAMA los cuales no se encuentran autorizados por la firma.



"En todas sus actuaciones la sociedad FIGURAZIONE LTDA., emplea la expresión genérica HOLOGRAMA, omitiendo m.r. que corresponde a la denominación MARCA REGISTRADA.

"La expresión genérica HOLOGRAMA proviene del griego HOLOS que significa 'TODO' y de la palabra GRAMMA, que se traduce 'TEXTO MENSAJE'

"La denominación HOLOGRAMA corresponde a una placa fotográfica, determinada mediante un sistema de holografía y corresponde al nombre genérico de una imagen óptica obtenida mediante holografía. O sea, que con dicho nombre se identifica un sistema de seguridad, comparable con una estampilla, de relieve y calidad que ofrece mayores garantías, por lo que no es susceptible de registro, por cuanto es genérica y de uso común.

"Las iniciales M.R. (Marca Registrada) tampoco son susceptibles de registro en ninguna legislación de país alguno en el mundo.

"En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"a) El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de la marca HOLOGRAMA M.R. que no tiene ninguna novedad y que no es susceptible de registro pues se trata de un sistema de seguridad de los contenidos en la clase 42 Internacional.

"Las marcas de fábrica, comercio o servicios tienen una función diferenciadora, por lo que las normas marcarias exigen el cumplimiento de determinados requisitos para que una marca sea registrada, entre los cuales se encuentra el que sea suficientemente distintiva y novedosa lo que no fue cumplido por la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, trayendo como consecuencia la violación de ese mandato legal.

"b) Los literales a), b), c), d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión, en la medida en que se otorga el registro de la marca HO-

LOGRAMA M.R. para distinguir servicios de seguridad.

"La expresión HOLOGRAMA es un sistema de seguridad que se usa regularmente para controlar el recaudo de impuestos; también hace referencia a una forma o característica del sistema de seguridad que da ventaja y técnica al mismo producto; y, es la designación común de un sistema de seguridad, por lo que engaña de manera inequívoca a los medios comerciales y al público en general."

Además, a criterio de este órgano judicial comunitario, es importante anotar que el 28 de febrero de 1997 la sociedad THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. solicita ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la nulidad del registro de la marca "HOLOGRAMA", solicitud que la División rechazó argumentando que "la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS no es competente para conocer de la solicitud de nulidad presentada" toda vez que es el "CONSEJO DE ESTADO [el que] tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de nulidad".

Con fecha 9 de julio de 1998, la sociedad THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA presenta entonces ante el Consejo de Estado, demanda de nulidad, ahora contra la resolución N° 26043 emanada de la misma División el 29 de diciembre de 1995, fundamentando su acceso al contencioso administrativo en los artículos 113 de la Decisión 344, y 84, 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo colombiano.

1.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

De las normas cuya interpretación se solicita, este Tribunal encuentra que en el presente caso lo pertinente es interpretar los siguientes preceptos legales comunitarios:

Decisión 344:

"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.



Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán ser objeto de registro como marcas los signos que:

“a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;...

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate...”

Además, este órgano comunitario, por considerar que contribuye a esclarecer el tema tratado en el presente caso, procede a interpretar de oficio los arts. 95, e incisos primero y último del art. 113 de la misma Decisión.

“Artículo 95.- ...

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:
(...)

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”

2.- ACCIÓN DE NULIDAD EN LA DECISIÓN 344

La Decisión 344, en su artículo 113 consagra de forma expresa y taxativa las causales que

pueden ser alegadas para obtener la nulidad de un registro de marca. Esta acción podrá ser presentada solamente por el “interesado legítimo” acogiéndose a las normas del artículo señalado, demostrando ante la autoridad nacional -sea administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno de cada país miembro su calidad de “parte interesada”.

La acción de nulidad, en sus dos especies (absoluta o relativa), se puede presentar por motivos de ilegalidad “pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”¹.

El recurso de anulación consagrado en el artículo 113, es un recurso “de naturaleza semejante al que con ese mismo nombre, o con el de ‘invalidación’, se conoce en algunos de nuestros ordenamientos nacionales”².

Esta acción puede ser planteada de oficio y es imprescriptible; además de señalarse que su trámite, al no existir dentro de la Decisión 344 uno expreso, se regula de acuerdo a lo dispuesto en la legislación procesal interna de cada país miembro -incluso, si ésto lo exigiere, el agotamiento previo de la vía administrativa-, y en todo caso, asegurándose el aspecto de la “previa audiencia de las partes interesadas”³. La verificación y evaluación del cumplimiento de tales requisitos corresponde realizarla a la alta jurisdicción consultante.

3.- DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Sobre el tema, este órgano comunitario ha manifestado:

¹ Proceso 28-IP-95, 13 de febrero de 1998. Marca: “CANALI”.

² Proceso 28-IP-95, 13 de febrero de 1998. Marca: “CANALI”. En ese sentido también este órgano comunitario ha manifestado que “La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.” Proceso 11-IP-99. Marca: “LELLI”.

³ Proceso 11-IP-99, 19 de mayo de 1999. Marca: “LELLI”.



“El espíritu de la Decisión 344 procura que los pronunciamientos de las autoridades nacionales sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos”.

Por motivación se entiende, en un acto administrativo:

“La exposición de las razones que mueven a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste’. Como dice el Profesor Gustavo Penagos es la ‘exposición de motivos’ que hace la Administración para tomar su decisión”. (Garrido Falla y Gustavo Penagos citados por Gustavo Humberto Rodríguez en Derecho Administrativo General. Ed. Ciencia y Derecho, pág: 226); “...es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denominan ‘considerandos’. La constituyen, por tanto, los ‘presupuestos’ o ‘razones’ del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad de su decisión” (Derecho Administrativo, Roberto Dromi, Ed. Ciudad Argentina, pág.: 254).

Esta motivación, continúa el autor antes citado:

“Debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto. No se trata de un mero escrúpulo formalista, ni tampoco se admite una fabricación ad hoc de los motivos del acto. ‘... con ello no se busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales. De su cumplimiento depende que el administrado pueda ya conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto’. (CNCiv, ‘Boaglio, Carlos J. A. vs Municipalidad de Buenos Aires’...)... La falta de motivación implica, no sólo vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de arbitrariedad...”.

“La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, las ‘razones’ que in-

ducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. La motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas”. (“Derecho Administrativo”, Roberto Dromi, ob. cit. pág.: 255-256).

Por su parte es importante recoger los criterios sostenidos por el Tribunal de la Comunidad Andina, al citar a Canasi cuando menciona a las reglas del Consejo de Estado Francés, referentes a la motivación de un acto administrativo:

“1a. Regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’ pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos.

“2a. Regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo *determinante* no es un motivo de interés público’.

“3a. Regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.

“4a. Regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas *ganzúas*, o frases sin significación exacta’.

“5a. Regla: ‘*Los motivos alegados deben ser materialmente exactos*’.

“6a. Regla: ‘*El motivo determinante invocado debe ser lícito*’.

“7a. Regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo *determinante* de derecho, los que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’.



"8a. Regla: 'Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los *motivos determinantes son de orden político*. Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos.

"9a. Regla: 'En principio el juez no investiga de *oficio* los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es **flagrante** y tiene por resultado hacer salir *manifiestamente* al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de *oficio* el vicio de incompetencia, lo que pone en manifiesto el motivo determinante. En el hecho ésto se produce muy raramente'.

"10a. Regla: 'El juez no puede apreciar la *oportunidad* de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos'.

"11a. Regla: '*La prueba del motivo determinante* incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente'". (Derecho Administrativo, José Canasi, Vol. II, Parte especial, pág. 174 y 175) (Proceso 33-IP-98. Marca: "GLICOLIK").

Igualmente, sobre la motivación puede consultarse la sentencia dictada el 30 de octubre de 1998, caso 35-IP-98, marca "GLEN SIMON", publicada en la G.O. N° 422 del 30 de marzo de 1999⁴.

Todo lo cual traduce el espíritu del artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación ha procedido a realizar de oficio este Tribunal.

4.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.-

Se define la marca como:

"Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distin-

gue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela"⁵.

"Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa"⁶.

Jorge Otamendi, por su parte, define la marca como "El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple... La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios"⁷.

Finalmente, el inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice:

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

De esta norma legal se desprende claramente los requisitos intrínsecos que debe reunir un signo para ser considerado como marca bajo el régimen de la Decisión 344, que son: la distintividad, la perceptibilidad y la capacidad de representación gráfica.

La facultad distintiva de la marca, se puede desprender de las definiciones anteriores y es

⁵ Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en "Bases de la Propiedad Intelectual", Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35.

⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13.

⁷ Otamendi Jorge: "Derecho de Marcas". Buenos Aires. 1995. Segunda Edición. pág.: 7.

⁴ Proceso 1-IP-99, 7 de mayo de 1999, Marca: "TRIGARD".



la más importante, ya que una marca está llamada a distinguir un producto o servicio de producto idénticos o similares de otra persona. La doctrina se manifiesta conforme con este criterio al expresar:

“Acorde con la doctrina general, consideramos que uno de los requisitos que necesariamente debe reunir una marca es el de su carácter distintivo, el cual determinará su función esencial destinada a identificar un producto o servicio entre productos o servicios de una misma especie o clase ofrecido por los competidores”⁸.

Este Tribunal, acogiendo los principios señalados ha dicho:

“Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca”⁹.

El segundo requisito, se refiere a la perceptibilidad, es decir la facultad de los signos para ser captados por los sentidos:

“un signo que sea imperceptible, esto es, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos”.

La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe imprimir en ésta, a los fines indicados:

“La marca es un bien inmaterial que requiere para que cumpla sus fines, de una identi-

dad material y lograr de este modo su función identificadora”¹⁰.

El último requisito es una condición formal exigida por el artículo 81 de la Decisión 344, con fines operativos, es decir de archivo, de impresión y de procedimiento. Es de esta manera como el titular de la marca transmite materialmente el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá más tarde, con la publicación legalmente exigida, que sus competidores puedan conocer y apreciar el signo y establecer las similitudes y diferencias con uno ya registrado o que se haya solicitado su registro, para que de ser el caso se lo impugne a través de los trámites establecidos en la norma comunitaria¹¹.

5.- MARCAS DESCRIPTIVAS

Puede ser registrado como marca todo signo que reúna los requisitos señalados, salvo que se encuentre en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Se puede otorgar registro como marcas toda clase de signos, sean éstos palabras, dibujos, emblemas, los rasgos característicos que se den a las letras y números¹², monogramas, combinación de colores, etc., siempre que éstas sean lo suficientemente distintivas.

Es de esta manera que en el artículo 82 en su literal e) se prohíbe el registrar como marcas los signos que:

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;...”

Jorge Otamendi, al hablar de signos no registrables, hace referencia a las denominaciones y signos genéricos; “Bajo este título quedan comprendidos distintos supuestos que la doctrina ha diferenciado. Están las designaciones necesarias, las designaciones genéricas,

⁸ Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 81.

⁹ Proceso 18-IP-97. Sentencia del 17 de febrero de 1998. Marca: “World Cup France”. Ratificado en el Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.”

¹⁰ Proceso 13-IP-98, 20 de marzo de 1998. Marca: “El Rosal”.

¹¹ Criterio sostenido en el Proceso 1-IP-98. Sentencia del 17 de abril de 1998.

¹² Una letra o un número no pueden ser monopolizados, son irregistrables por sí mismos.



las designaciones usuales y las designaciones descriptivas”¹³.

Dentro de este grupo están los signos descriptivos, que son definidos como los “que describen características tales como el propósito, función, tamaño, uso o efectos de los bienes identificados”¹⁴; también son los que informan al público consumidor lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se busca distinguir con la marca.

Sobre la materia, éste órgano comunitario, ha expresado:

“Según Fernández - Novoa la denominación descriptiva es aquella ‘que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica’. Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos, características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que lo hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción entre otros.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”¹⁵.

El Tribunal, además de la sentencia antes referida, ha manifestado a este respecto que:

“Para el derecho marcario andino las marcas descriptivas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sirva en el

comercio para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos y servicios, son irregistrables. La definición de marcas descriptivas que trae el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similar a la contenida en la mayoría de legislaciones que presentan como rasgo común de estas marcas la descripción acerca de las cualidades y otras características de los bienes o servicios que supuestamente pretenden identificar.

“Conviene dar alcance al término **exclusivamente** utilizado por la norma que se interpreta porque es este adverbio el que permite señalar o detectar el carácter descriptivo de una marca, ya que él se refiere al signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican la cualidad esencial del producto o del servicio sin más palabras o adiciones de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el significado del vocablo descriptivo...

“La debilidad marcaria en ese sentido choca contra el principio fundamental de defensa de la propiedad industrial marcaria como es el de exclusividad de la marca; en este sentido un signo que tenga tales características puede tornarse de uso común y por tanto igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlos como forma de describir la actividad productiva o las características de los bienes que se ofrezcan en el mercado. El argumento de la descriptividad usual de un producto lleva a concluir que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación marcaria, así como los parques y las plazas públicas no pueden ser objeto del derecho de propiedad individual”¹⁶.

6.- RIESGO DE ENGAÑO.

Tampoco se podrá registrar como marca un signo que pueda producir engaño a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se

¹³ Jorge Otamendi, ob. cit. pág.: 68.

¹⁴ Zuccherino Daniel. ob. cit. pág.: 104.

¹⁵ Proceso 3-IP-95, agosto 7 de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. pág.: 157.

¹⁶ Proceso 17-IP-98, 21 de abril de 1998. Marca: “La Rubia”.



trate, tal como señala el literal h) del artículo 82; es decir, ***“h) Puedan engañar a los medios comerciales o el público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate...”***.

Esta norma tiene un fundamento, el principio esencial de la distintividad, ya referido que es el objeto básico de la marca; “El fin último del derecho de marcas es el de proteger al consumidor medio, de tal forma que no sea víctima de error o engaño por parte del vendedor. ‘La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrece”¹⁷. Subrayado de la presente sentencia. Este criterio fue ratificado en el Proceso 2-IP-98. Patente: “Sistema para Suministrar Porciones Unitarias de Hilos Esterilizados”

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos de derecho interno.
2. Conforme al Derecho Comunitario Andino el registro de una marca será anulado, de

oficio o a petición de parte, por la Autoridad Nacional competente para ello, conforme a las prescripciones del Derecho interno. En todo caso, si la atribución se efectúa en una dependencia administrativa, el ejercicio de tales competencias comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la disposición final Única de la Decisión 344.

Las causales de nulidad son las señaladas taxativamente en el artículo 113 de la Decisión citada.

3. Conforme al artículo 95 de la Decisión 344, la motivación de un acto administrativo debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una mayor protección de los derechos individuales.
4. Un signo, para que pueda ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos de ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y no caer en ninguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
5. La genericidad y descriptividad de una denominación que impide que ella pueda ser registrada como marca, de conformidad con el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser entendida y aplicada en su relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate, según la clasificación del nomenclator correspondiente, incluidas sus notas explicativas.
6. Tampoco podrá ser registrado como marca, un signo que produzca confusión en el público consumidor y en los comerciantes, ya que de aceptar la tesis contraria, sería contradecir el objetivo principal del derecho de marcas, de evitar la confusión entre éstas.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

¹⁷ Proceso 3-IP-88, 9 de septiembre de 1988. Marca: “Mercedes Benz”. Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena. Tomo I. pág.: 158.



del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 5063.

Notifíquese a la nombrada Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO N° 26-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: The Procter & Gamble Company. Patente: "COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO". Expediente interno 4778.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de julio de 1999

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante oficio N° 556 de 28 de abril de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 4778 seguido por The Procter & Gamble Company, contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

Dentro del proceso interno N° 4778 instaurado por The Procter & Gamble Company, a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de las resoluciones números 1303 de 2 de julio de 1996, mediante la cual se negó una patente

de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO", y 902 de 10 de junio de 1997, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera de las citadas resoluciones, se dispuso confirmarla.

Los hechos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes:

"1.- El 11 de febrero de 1991, la sociedad actora solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le concedieran los derechos de patente de invención para explotar con exclusividad, por el término legal, el invento denominado "CONTROL DE LAS COMPOSICIONES DE OLORES POR CONTENEDORES DE CARBÓN", correspondiente a la solicitud estadounidense núm. 478.803 de fecha 12 de febrero de 1990.



"2.- Para dar cumplimiento a lo ordenado en un auto de la División de Nuevas Creaciones de la citada dependencia oficial, que se notificó por estado el 16 de abril de 1991, en el cual se concedió un plazo de sesenta días para aportar el texto de la descripción, las reivindicaciones y el extracto de la solicitud de patente, así como copia legalizada de la primera solicitud presentada en el extranjero para el mismo invento, junto con su correspondiente traducción oficial, así como modificar el título de la solicitud por encontrarlo confuso e impreciso, el 17 de junio de 1991, dentro del término concedido, se presentó la totalidad de lo solicitado y se cambió el nombre de la creación por el de "COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO".

"3.- El 1º de octubre de 1992, la Sección de Patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial publicó en la respectiva Gaceta la solicitud de patente y, una vez publicada, no se formularon oposiciones dentro del término legal.

"4.- Posteriormente, el 30 de octubre de 1992, el solicitante pidió una aclaración, "...de algunos errores que aparecieron en dicha publicación, en una nueva publicación que debía efectuarse en la Fe de Erratas de la siguiente Gaceta de Propiedad Industrial"... La aclaración solicitada apareció publicada en la Fe de Erratas de la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 379 de 26 de julio de 1993.

"5.- La Sección de Patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial produjo el Concepto Técnico núm. 161 en el sentido de que "Mezclas desodorantes como las de la presente solicitud aplicadas a artículos absorbentes del 12/Sep/97, con el título "DEODORIZED SANITARY NAPKIN"; en dicha solicitud se detallan mezclas desodorantes para ser utilizadas en el artículo absorbente: las mezclas se componen de carbón activado, alumina, tierra de diatomeas, arcilla infusorial, sílica activada, atapulguita, resinas de intercambio iónico; este material es en partículas, el cual es fijado a la toalla sanitaria.

"La mezcla desodorante reseñada anteriormente posee los mismos componentes que

se dan como novedosos en la solicitud estudiada y es para solucionar el mismo problema de los malos olores, o sea, se da la misma solución técnica, al mismo problema con los mismos elementos....

"...no se muestra una variante respecto a la técnica conocida, por lo cual se considera en el estado de la técnica y sin altura inventiva, lo reivindicado en la presente solicitud, por lo cual se recomienda negar el privilegio solicitado en el total de la reivindicaciones".

"6.- Mediante el primero de los actos acusados, que fue confirmado por el segundo de ellos, el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de privilegio de invención solicitada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 11 de febrero, se presentó solicitud de patente para la invención contenida en el expediente de referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma sobre los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el estudio de la solicitud se encuentra que la misma se refiere a materiales de control de olor, tales como zeolíticos, carbono, partículas de carbono negras, arcillas, alumina activada y mezclas de ellas; los cuales son usados en artículos higiénicos tales como toallas sanitarias, pañales, vendajes, prendas de vestir para la incontinencia de adultos y artículos semejantes.

"Practicado el estudio de fondo con el fin de determinar la patentabilidad se encontró, como antecede que afecta la novedad y nivel inventivo, la patente US 3'340.975 del 12/09/67 con el título "Deodorized Sanitary Napkin". En efecto, la citada publicación detalla mezclas desodorantes, que adoptan la forma de partículas, para ser utilizadas en artículos absorbentes como los de la actual solicitud. Tales mezclas están compuestas de carbón activa-



do, alumina, tierra de diatomeas, arcilla infusorial, sílica activada, atapulguita, resinas de intercambio iónico. En consecuencia, poseen los mismos componentes que se reivindican con la presente solicitud a la vez que se destinan a dar una misma solución, técnica, por lo que el objeto que ahora se examina carece de novedad”.

“7.- La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 1º, 2º, 4º, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que resultan vulnerados con los argumentos expuestos por el ente examinador de la División de Nuevas Creaciones al negar la solicitud, toda vez que ella en momento alguno afecta la novedad de la invención de la patente U.S. 3’340.975 del 12 de septiembre de 1967, titulada “Deodorized Sanitary Napkin”, habida cuenta de que “..... aunque es evidente que los campos tecnológicos de las dos invenciones son los mismos, por ello existen similitudes notables entre ambas solicitudes, los objetivos establecidos para ambas invenciones son diferentes. Así mientras el objetivo prioritario de la patente estadounidense es la prevención de la producción de olores desagradables provenientes especialmente de los flujos vaginales, el objetivo de la solicitud colombiana tramitada bajo el expediente N° 336.192 se endereza principalmente a obtener colores más agradables en el producto, contrarrestando el color negro del carbón activado que se utiliza generalmente en los productos catameniales”.

“La violación del artículo 29 de la citada Decisión se concreta en que la Superintendencia de Industria y Comercio no fundamentó el rechazo de la solicitud de patente en un “examen definitivo”, sino en un “único examen” contenido en el Concepto Técnico núm. 161.

“8.- Por su parte, la entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias y que la Administración se ajustó a las disposiciones vigentes, en su momento, para la obtención del privilegio de patente, por las razones que aparecen consignadas en el es-

crito de contestación de la demanda cuya transcripción se omite en esta solicitud, habida cuenta de que con ella se acompañará copia del mismo”.

1.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:

Decisión 344:

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es 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, por una utilización 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

“Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.”



2.- OTORGAMIENTO DE PATENTES Y SUS REQUISITOS.

Un invento para poder ser considerado como patente debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, tal como dispone el artículo 1 de la Decisión 344.

2.1 Novedad de la Invención.

Sobre el primer elemento manifiesta el profesor Daniel Zuccherino, que un invento es novedoso:

“cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”¹.

El determinar si existe un nuevo resultado, es la tarea más difícil del juzgador, ya que éste puede ser, como señala el autor antes citado, un mejor resultado que el conocido, siempre que exista un aporte que implique un adelanto “haciendo alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”.

Sobre este punto, este órgano comunitario ha manifestado:

“Decimos ratifica el concepto de novedad, pues el artículo 1 de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención ‘a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones’, lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o per-

fecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo”².

Y en una sentencia más reciente:

“El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva. (Reiterado en Proceso 31-IP-97, G.O. 363 del 11 de agosto de 1998)”³.

“En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas:

- a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad

¹ Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 150. 1997.

² Proceso 6-IP-94, GO 170, 23 de enero de 1994.

³ Proceso 28-IP-98. 21 de octubre de 1998. Patente: “Adhesivo de almidón - hemicelulosa para corrugado a gran velocidad”.



d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”⁴

2.2. Calificación del nivel Inventivo.

El artículo 4 de la Decisión, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se considera que existe “*si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*”.

Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe “cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica”⁵.

El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son:

- a) el estado de la técnica y,
- b) la persona experta en la técnica en cuestión.

“El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente”,

“El *experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado

en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”⁶.

Este Tribunal, en anterior sentencia sobre el tema ha manifestado:

“Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4º de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona “del oficio” normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

“Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente.

“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del

⁴ Proceso 12-IP-98. 20 de Mayo de 1998. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”.

⁵ Pachón Manuel. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ed. Gustavo Ibáñez. pág.: 62. 1995.

⁶ Zuccherino Daniel. Ob. cit. pág.: 153.



conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.

“Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades. “El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc..” (*“El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 62”*)⁷.

2.3. Susceptibilidad de Aplicación Industrial.

La aplicación industrial se halla explicitada en el artículo 5 de la Decisión 344, al manifestar:

“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”

La industrialidad, es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la práctica. “Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”⁸.

3. EXAMEN DEFINITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE QUE CONCLUYE EN LOS TRES CASOS: DE SER FAVORABLE, PARCIALMENTE DESFAVORABLE Y DESFAVORABLE.

La Decisión 344, establece la existencia de varios exámenes que debe realizar la oficina nacional competente, uno señalado en el artículo 21, que es meramente formal, en el cual, tal como se manifestó anteriormente: *“la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 (13) fueron presentados junto con la solicitud”*.

El segundo examen, el definitivo, se realiza:

*“El análisis de fondo de estos documentos debe hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente. Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tienen derechos.”*⁹

Además del examen de fondo existe el examen definitivo, que tal como ha expresado este órgano comunitario en el Proceso 21-IP-98:

⁷ Proceso 12-IP-98. 20 de Mayo de 1998. Patente: “composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”.

⁸ Ibídem. pág.: 152.

⁹ Proceso 6-IP-89. GO. 50 de 17 de noviembre de 1989. “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”. Tomo: II. pág.: 57. Criterio ratificado en el Proceso 31-IP-97.



"Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

*"De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27."*¹⁰

Con todos los antecedentes expuestos:

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

CONCLUYE:

¹⁰ Proceso 12-IP-98 de 20 de Mayo de 1998. Patente: "composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa".

1. Toda invención para poder recibir la protección de una patente debe ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
2. El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.
3. El que una invención tenga nivel inventivo se deriva del hecho de que para una persona "del oficio", normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
4. La administración deberá, una vez realizado el examen definitivo, otorgar el título de patente si éste fuere favorable. En caso de ser parcialmente favorable sólo se otorgará el título a las reivindicaciones aceptadas. Únicamente en caso de ser desfavorable se denegará.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 4778.

Notifíquese a la nombrada Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO



Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO