



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 49-IP-2000.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, y de oficio el artículo 94 literal b) de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4383-MP. Actor: MILLER BREWING COMPANY. Marca: "ICE BREWING"	2
Proceso 31-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de oficio de los artículos 83, párrafo e), y 84 <i>ibidem</i> . Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: "AMERICAN BRANDS (mixta)". (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5517)	8
Proceso 59-IP-2000.- Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 71, 73, literales a) y b); 85; 92; 117; 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del mencionado Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73 de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4466. Actora: Luz Marina Acosta Madrid. (Marca: MAX MARA)	15
Proceso 56-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 y 83 párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: "EFFER". (Proceso nacional correspondiente al expediente judicial No. 5770)	24
Proceso 64-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio del artículo 53 de la misma Decisión y de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Actor: Germán Cavellier Gaviria y otro	29

**PROCESO 49-IP-2000**

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, y de oficio el artículo 94 literal b) de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4383-MP. Actor: MILLER BREWING COMPANY. Marca: "ICE BREWING".

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte cinco días del mes de agosto del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Luis Berrazueta Erazo, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, en oficio 420-TDCA-2S de 15 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 15 de junio del 2000.

VISTOS:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.**1.1. Las partes.**

La actora MILLER BREWING COMPANY, demanda a los señores Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado ecuatoriano y como tercerista a la compañía JOHN LABATT INVESTMENTS (Barbados) LTD.

1.2. Acto demandado en el proceso interno.

Dentro del recurso de plena jurisdicción, se impugna el acto administrativo No. 0959810 de junio 17 de 1997 expedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por el cual se rechaza la observación presentada por Miller Brewing Company y se otorga el registro del signo "Ice Brewing" como marca de fábrica, a favor de la compañía John Labatt Investments, para productos de la clase internacional 35.

1.3. La demanda.

Presenta el accionante recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra del acto administrativo expedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con el cual se otorga el registro como marca de fábrica a la denominación "ICE BREWING" y se rechaza la oposición. Fundamenta su acción en que la marca en cuestión contiene los términos "ICE" que es "hielo" y "BREWING" que significa "elaboración o fabricación de cerveza" y que esta marca ha sido solicitada para proteger "Servicios para prestar asistencia técnica en el servicio cervecero y de elaboración y fabricación de cervezas", vale decir servicios que se relacionan con el concepto derivado de la palabra 'BREWING', esto es, elaboración o fabricación de cerveza".

Además señala que el signo solicitado no cumple las condiciones del artículo 81 de la Decisión 344, ya que carece de distintividad, por ser descriptivo, y el otorgar el registro de la palabra Brewing "constituiría un grave obstáculo en el sistema de libre mercado, ya que esta denominación es reconocida internacionalmente (en el ámbito de los fabricantes de cervezas) como un término que dice relación con la fabricación o elaboración de la cerveza".

Cree que la Administración cae en un error al señalar en su resolución que: "No deben considerarse genéricas las palabras que en otro idioma son nombre comunes o genéricos de un producto o servicio salvo que esas palabras también fuesen comprendidas con el mismo significado en español o en algún otro idioma del país", con lo cual se considera que el idioma determina la condición genérica o específica de una marca.



1.4. Contestación de la demanda.

Por su parte el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, al contestar la demanda, alega legalidad y validez de la Resolución impugnada y niega pura y simplemente los fundamentos de la demanda por no estar apegada a la Ley y a la realidad.

El Tercero Coadyuvante, al contestar la demanda señala que la marca de productos ICE BREWING no contrapone ninguna disposición legal. El signo solicitado es distintivo y susceptible de registro. Considera que JOHN LABATT INVESTMENTS LTDA tiene derecho a la marca ICE BREWING, ya que ningún otro productor de cerveza ha usado ese signo, y, es más, señala que la expresión solicitada "resulta en sí contradictoria, ya que es imposible fermentar cerveza con hielo y además está destinada a proteger servicios relacionados con la actividad de mi cliente, especialmente asistencia técnica en el proceso cervecero y de elaboración y fabricación de cervezas". Agrega que la demandante carece de derecho para impugnar, ya que al basar sus observaciones en los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344, "por lo que se entendería que su derecho debió ser anterior al de mi mandante; no obstante es lo contrario: tiene solicitada su marca en el Ecuador bajo el No. 51.671 en noviembre 9 de 1994; sin embargo, mi mandante solicitó ICE BREWING mucho antes, esto es en junio 29 de ese mismo año bajo el No. 48.639, o sea con casi tres meses y medio de antelación y 3.032 solicitudes después, por lo que el argumento que está fundado en la prioridad pudo usar mi mandante, más no la sociedad observante". Concluye señalando que el Director Nacional de Propiedad Industrial negó correctamente la solicitud de la marca ICE HOUSE posterior a la solicitud presentada por su mandante.

La Resolución impugnada N° 0959810 dice:

"SEGUNDO.- Cabe destacar que la marca ICE HOUSE, en la que basa su oposición el observante, ha sido solicitada con posterioridad a la solicitud de la marca del observado.

"QUINTO.- Por las consideraciones expuestas, se rechaza la observación pre-

sentada y se concede el registro de la marca solicitada, previo el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes".

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación:

3.1. 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"

3.2. Artículo 82.

"No podrán registrarse 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;"

3.3. Artículo 94.

"La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos.



"b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;"

3.4. Artículo 96.

"Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada."

4. CONSIDERACIONES.

Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son, los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, casos de irregistrabilidad y plazos para presentar observaciones.

Del expediente remitido a este Tribunal, y específicamente de la resolución ahora impugnada, la N° 0959810, de fecha 17 de junio de 1997, se desprende que "la marca ICE HOUSE, en la que se basa su oposición el observante, ha sido solicitada con posterioridad a la solicitud de la marca del observado".

Al respecto, observa el Tribunal Andino que la prohibición contenida en el párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, está dirigida a la obligación por parte de la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que "se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa". Tal prohibición en razón de que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio "primero en el tiempo primero en el derecho". (Al respecto ver la sentencia de interpretación prejudicial del 13 de diciembre de 1996, producida en el caso 17-IP-96, correspondiente a la marca "EDWIN". Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, página 281).

Por tanto, en el presente caso, al revisar el juez consultante la legalidad del acto impugnado, deberá determinar, con base en los hechos del

caso, si la observación presentada encaja en la prohibición contenida en el referido párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, caso en el cual debió ser rechazada *in limine*, sin entrar por tanto la Administración a calificar aspectos de fondo.

4.1. Los requisitos para el registro de marca.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala claramente los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, y estos son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

El primer requisito es la perceptibilidad, es decir la capacidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos y que pueda ser conocido por el público consumidor. El signo debe manifestarse de alguna forma al exterior; no debe estar en la mente del comerciante, sino que debe manifestarse y permitir el ser captado por los sentidos. Esta característica que se exige al signo se refiere a la impresión que causa en los sentidos y en especial a los que son utilizados habitualmente dentro del mercado para identificar un producto o servicio. Generalmente es la vista el sentido que se utiliza para identificar al signo.

En ese sentido este Tribunal ha manifestado:

"Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro. No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva"¹.

Además, la norma comunitaria exige que el signo sea distintivo, es decir que permita identificar claramente los productos o servicios que comercializa su titular y distinguirlos de otros similares producidos por sus competidores, pero además la característica

¹ Ver **Derecho de Marcas**, Tomo I, Luis Eduardo Bertone. Ed. Heliasta SRL, Pág. 281. Proceso 33-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, pág.: 203. Marca: "PANPAN PAN PAN".



de distintividad implica que no induzca al público a error o engaño, circunstancias que en caso de presentarse en una solicitud de registro ocasionan que el signo no sea registrable:

“Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable por que no es distintivo o no es perceptible o carece del atributo de la representación gráfica”²

Es de esta forma que no se podrá registrar un signo que sea confundible con otros signos ya registrados o que sea la descripción usual del bien o servicio que se pretende proteger con la marca, ya que de ser así el signo no sería lo suficientemente distintivo.

El tercer requisito que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, es la susceptibilidad de representación gráfica, requisito que se constituye en la descripción que permite el tener una idea del mismo, pudiendo usarse palabras, signos, figuras o cualquier otro mecanismo idóneo que permita el materializar el signo y que de esta forma se lo pueda registrar, archivar y publicarlo.

La utilidad de este requisito radica en:

“Por representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlo si fuera el caso a través del

incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina”³

Es de esta forma que la oficina nacional competente deberá determinar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas como requisito previo para otorgar el correspondiente registro como marca.

4.2. Casos de irregistrabilidad.

Pero el reunir las condiciones antes descritas no es una garantía que por si sola permita otorgar el registro de la marca, sino que es necesario que ésta no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, prohibiciones que como se señaló anteriormente se refieren al riesgo de engaño al público consumidor.

En efecto el artículo 82 literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, es decir se prohíbe el registro como marca de signos descriptivos. Al respecto, es signo descriptivo aquel que describe el propósito, función o uso de los bienes o servicios y como bien sostiene Zuccherino:

“para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades”⁴ y continúa el mismo autor citando “...para determinar la inidoneidad de un signo no es indispensable que la designación sea la necesaria, sino que alcanza con que sea la denominación habitual”⁵.

No se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre del producto o servicio no puede servir como marca:

² **Proceso 42-IP-99**, G.O. N° 504 de 9 de noviembre de 1999. Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”.

³ **Proceso 1-IP-98**, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998. Marca: “EXPOSISTEMAS”.

⁴ **Marcas y Patentes en el Gatt**, Daniel Zuccherino. Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 103

⁵ Sala I, 29-XI-1985, causa 3685, citado por Daniel Zuccherino, pág.: 103



Para determinar el carácter genérico de una denominación es necesario que se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse -incluidas todas sus características- según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca, contenida en el arreglo de la Clasificación de Niza.

Así mismo, sobre el tema este Tribunal Andino ha dejado sentado en su fallo del 03 de mayo de 1998:

“Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”⁶.

Al respecto el Tribunal Supremo español al tratar el tema ha dicho:

“fija el carácter genérico de una denominación sobre la base de los correspondientes productos o servicios; y una segunda línea jurisprudencial que -erróneamente- aspira a determinar la genericidad de una denominación in vacuum: al margen de los correspondientes productos o servicios”⁷.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha adoptado la primera línea jurisprudencial. En efecto:

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denomi-

nación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”⁸.

La oficina nacional competente al proceder a realizar el examen de registrabilidad de una marca, debe desplegar toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretende registrar.

En definitiva, y con base en todo lo anteriormente expresado, corresponde al consultante determinar si la marca “ICE BREWING”, es un signo que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del Ecuador, es una designación común o usual -para los consumidores- de los productos identificados con dicha marca; caso contrario la marca podría continuar en el mercado.

4.3. Plazos para presentar observaciones.

Dentro del procedimiento para obtener el registro de una marca, la norma comunitaria permite que dentro de los treinta días hábiles, cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca. Estas observaciones las puede presentar ya sea el titular de una marca ya registrada o la persona que haya solicitado su registro con anterioridad a la solicitud que se esta tramitando. No se puede aceptar las observaciones fundamentadas en una solicitud posterior por prohibirlo expresamente el artículo 94 literal b) de la Decisión 344.

Pero aun cuando las observaciones no precedan o éstas no se hubieran presentado, la oficina nacional competente está obligada a realizar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo antes de otorgar el registro marcario.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

⁶ **Proceso 11-IP-98**, Gaceta Oficial N°. 353 de 4 de agosto de 1998. Marca: Pavco Núcleo Celular

⁷ **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Carlos Fernández Novoa, Ed. Montecorvo. pág.: 148.

⁸ **Proceso 27-IP-95**, Marca: “Exclusiva”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 93.



“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la oficina nacional competente para otorgar o denegar la solicitud de registro, no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.⁹

El examen de fondo que como se ha señalado lo debe realizar la oficina nacional competente, tiene por objeto determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83. Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones.

La Administración, tal como dispone el artículo 96 de la Decisión 344, deberá emitir una resolución motivada en forma adecuada, es decir que se deberá proveer a los interesados la justificación de la acción para

permitirles, en caso de creerlo oportuno, impugnarlo ante la autoridad competente.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren al nombre con el cual un producto o servicio es conocido por el público consumidor, sin importar el idioma con el cual sea expresado.

Tercero: El examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo debe efectuarlo la oficina nacional competente, sin importar que se hayan presentado observaciones, o que estas no sean aceptadas por hallarse incursas en alguna de las causas señaladas en el artículo 94 de la Decisión 344.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 4383-MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese a la mencionada Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

⁹ **Proceso 27-IP-95, G.O. N° 257 de 14 abril 1997.** Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, pág.: 96. Ratificado 20-IP-96 G.O. N° 291 de 13 de sept. 1997 Marca: “Expovienda”, Tomo VI, pág.: 285-286.



Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
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

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 31-IP-2000

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de oficio de los artículos 83, párrafo e), y 84 *ibidem*. Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: "AMERICAN BRANDS (mixta)". (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5517).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 01 de setiembre del año 2000

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo ha requerido la interpretación prejudicial de la norma arriba identificada;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. demanda ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 1210 del 23 de enero de 1997, y 32318 del 26 de diciembre de 1997, ambas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la No. 4591 del 11 de diciembre de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

a) Los primeros, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, son los siguientes:

Con fecha 10 de agosto de 1988 la sociedad AMERICAN BRANDS INC. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la denominación "AMERICAN BRANDS (mixta)", para distinguir pro-



ductos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”. La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 del 31 de julio de 1990;

Posteriormente, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., hoy actora en el proceso contencioso administrativo interno, formuló observación al registro del referido signo, fundamentándola en su marca “PIELROJA”, vigente hasta el 11 de setiembre del año 2004, destinada a identificar los productos comprendidos en la clase No. 34, es decir, “tabaco, artículos para fumadores; cerillas”, de la referida Clasificación Internacional.

La División de Signos Distintivos mediante resolución No. 1210 del 23 de enero de 1997 declaró infundada la observación presentada, concediendo en consecuencia el registro de la marca “AMERICAN BRANDS (mixta)”. Contra dicha resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resueltos, el primero de ellos, a través de la resolución No. 32318 del 26 de diciembre de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la resolución impugnada, y, el segundo, mediante la No. 4591 del 11 de diciembre de 1998, confirmatoria así mismo de la primera-mente impugnada.

b) En cuanto a los argumentos de las partes, los presentados por la actora COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. descansan, según el resumen contenido en la consulta y en el texto de la demanda, sobre el fundamental de que, con la expedición del acto ahora impugnado, la Administración violó el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 en razón de lo siguiente:

Resulta “...indiscutible que **en lo que se refiere a las marcas AMERICAN BRANDS + GRÁFICA y PIELROJA + GRÁFICA, el elemento predominante es precisamente el gráfico** y no el nominativo, como lo sostuvo erróneamente la Superintendencia de Industria y Comercio.”

Al respecto, se refiere a los gráficos de las referidas marcas tomando en cuenta princi-

palmente “...el tamaño de las cabezas de ambos indios, su colocación dentro de toda la gráfica...”, y concluye que “**en ambas marcas el elemento gráfico es representativo o evocador del mismo concepto: un indio Pielroja**”. Por tanto considera “obvio que en ambas marcas es más importante la gráfica que la expresión nominativa de la marca: En el caso *subjudice* la recordación en el consumidor no se dará porque aparezca en la etiqueta la palabra Pielroja o la expresión American Brands,... [puesto que] lo que recordará el consumidor medio...será la figura de un indio mirando de lado; llegando incluso en el caso del PIELROJA, por la fuerza que tiene la gráfica misma y su profusa difusión por más de 75 años, a identificar en ambos casos que se trata de un indio Pielroja. **Ambas gráficas NO SOLO EVOCAN SINO QUE REPRESENTAN la misma idea y por tanto es ese el elemento que ha de recordar el consumidor.**”

Considera por tanto que entre las marcas confrontadas existe semejanza, en razón de que ambas presentan ilustraciones representativas o evocadoras que muestran únicamente la cabeza de un indio, caracterizada por un penacho de plumas, representando un gesto serio y además se encuentran en un círculo interrumpido. De ello concluye, que “...ambas gráficas son semejantes y casi iguales..., las dos figuras tienen diferencias, pero la calidad y cantidad de sus semejanzas permiten predicar, sin temeridad alguna, que **LA GRÁFICA DE LA MARCA AMERICAN BRANDS, OBJETO DE ESTA DEMANDA, ES SEMEJANTE A LA GRÁFICA DE LA MARCA MIXTA PIEL ROJA.**” (Lo resaltado corresponde al texto original).

Y, en cuanto a los productos destinados a ser identificados con las marcas confrontadas, considera que existe evidente “vinculación o conexidad...entre los...de la clase 33...[correspondientes a la marca solicitada en registro] y los de la clase 34...[correspondientes a la registrada]...”, argumenta que los productos comprendidos en dichas clases: están destinados a una misma finalidad, suelen ser consumidos de manera simultánea, su modo de distribución al público consumidor obedece a parámetros de mercadeo y canales de distribución similares, ambos están gravados con el denominado impuesto al consumo, y confluyen en tener serias restricciones publicitarias y prohibiciones de consumo a menores de edad. Todo lo cual



-dice- evidencia aún más el riesgo de confusión en el público consumidor.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a otras piezas procesales, distintas del escrito de demanda, relevantes asimismo para la interpretación:

c) En la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

De los documentos obrantes en el expediente 92.290.731, contenido de la actuación administrativa correspondiente al presente caso, la Administración ahora demandada concluye "en forma clara y precisa, que...se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa."

Además argumenta que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas "PIEL ROJA (mixta)", registrada -según afirma la Superintendencia- en las clases 33 y 34, frente a la denominación solicitada en registro, "AMERICAN BRANDS (mixta)" clase 33, se evidencia que "no existe similitud entre las mismas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor."

Finalmente, y en cuanto a la alegada notoriedad de la marca "PIELROJA" propiedad de la sociedad actora, señala que, "habida cuenta de que no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis". Argumenta además: resulta "claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 deben cumplirse una serie de criterios para determinar que una marca es notoriamente conocida, lo que no fue probado por la parte demandante dentro de la vía gubernativa."

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERA:

I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El texto de la que fue señalada por el consultante a tal fin, y de la que el Tribunal procede de oficio a interpretar, es el siguiente:

Decisión 344

"Artículo 83.- ...no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
"(...)

"e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de una marca notoriamente conocida;
"(...)."

"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

"a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

"b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

"c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

"d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

Finalmente, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes:



II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de las resoluciones Nos. 1210 -que concede el registro de la marca "AMERICAN BRANDS (mixta)"-, 32318 y 4591 confirmatorias del criterio de la Administración. Al respecto, y en el escrito de contestación de la demanda, la Administración ahora demandada argumentó que, "examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas entre los signos" confrontados, se concluye que no existe "confusión, por cuanto a pesar de que el elemento figurativo en cada uno de ellos está constituido por un indio, cada uno tiene rasgos característicos que los hace diferenciables entre sí. Adicionalmente, el consumidor no identifica el producto por el elemento figurativo, es decir, INDIO, sino por el elemento denominativo, es decir AMERICAN BRANDS y PIEL ROJA. En consecuencia las referidas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor".

Al respecto el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta resulta necesario referirse a los siguientes puntos:

a) Marcas confrontadas, cuya naturaleza, observa el Tribunal Andino, corresponde a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye

el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará.

La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo "de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos." (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso "DAIMLER", sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989). (Resaltado de la presente sentencia).

Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente -como primer punto del análisis comparativo que realice- cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas.

b) La similitud ideológica, cobra en el presente caso especial importancia, dado que se ha planteado ante el consultante, el hecho de que las marcas confrontadas "PIEL ROJA (mixta)" y "AMERICAN BRANDS (mixta)", tomadas en su conjunto, evocan la misma idea.

Calificada doctrina se ha referido a la similitud ideológica -la que puede, de ser el caso, llevar a irreregistrabilidad de la posteriormente solicitada- como la que se "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así, se han declarado confundibles... 'Danmark' y 'la Danesa' por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; 'Paño mágico' y 'Mágico de Odol' que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc...". (OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, p. 152).

De lo anterior se concluye, que pueden ser consideradas confundibles denominaciones que aunque gramatical o fonéticamente no sean similares induzcan sin embargo a error al públi-



co consumidor dada su **identidad gráfica**; ello, como ya se ha expresado, sólo en el caso de evocar la misma o similar idea. Situación que en el presente caso también le corresponderá determinar al juez consultante.

c) Reglas para determinar el riesgo de confusión. Tienen que ver con el hecho de que:

– *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas*, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas;

– Estas deben ser examinadas en forma *forma sucesiva y no simultánea*, es decir, que en la comparación predomina el método de cotejo sucesivo -sin que sea pertinente un análisis simultáneo- por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada;

– *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas*. Al respecto Breuer Moreno ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

– *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto*, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados con las marcas confrontadas. Situación que en el presente caso también cobra importancia en razón de los argumentos esgrimidos por la sociedad actora, referidos a la conexidad entre los productos identificados con su marca “PIEL ROJA (mixta)”, clase 34 (cigarrillos) y los identificados con la marca “AMERICAN BRANDS (mixta)”, clase 33 (bebidas alcohólicas); conexión de la que, se dice, deriva la confusión que se generaría en el público consumidor respecto del origen empresarial de dichos productos, dado que se comercializan en el mismo mercado.

d) Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos

La doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar

cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Tribunal Andino. En efecto, en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER” (publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en *JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA*, Tomo IV, p. 324 y s.s.), se expresó lo siguiente:

El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

1. Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

2. Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.



3. Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

4. Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

5. Mismo género de los productos

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

En aplicación de todo lo anteriormente expresado, le corresponde al consultante precisar si entre las marcas confrontadas existen los suficientes elementos para determinar el riesgo de confusión entre "PIEL ROJA (mixta)" y "AMERICAN BRANDS (mixta)".

III. LA MARCA NOTORIA

Dado que entre los argumentos expuesto por el actor, se encuentra el de que su marca, "PIEL ROJA (mixta)", es notoria, pasa el Tribunal a realizar un extracto de la jurisprudencia que ha sentado en materia de *marca notoria*, la que ha

quedado sintetizada de manera clara en algunas de sus sentencias, y especialmente en la producida con motivo de la interpretación prejudicial 07-IP-97, marca "EBEL SPA", sentencia de fecha 07 de julio de 1998 (G.O.A.C. 412, del 26 de febrero de 1999), jurisprudencia conforme a la cual:

La marca notoria "es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo". (Criterio también recogido de la sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso "REMAVENCA").

En cuanto a la protección especial de que, como tal, goza la marca notoria, el Tribunal ha dejado sentado:

"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese *status*.

"El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial.

"La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica".

También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad "a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria", lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria



consagra al otorgar una protección especial a las mismas. Por lo demás, y como se desprende de lo expuesto, tal notoriedad debe ser probada por quien la alega.

Respecto de la prueba de la marca notoria, la jurisprudencia del Tribunal, sintetizada en el identificado caso 07-IP-97, recogiendo criterios doctrinarios, ha dicho que la calificación de una marca como notoria "tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca."

Continúa la citada jurisprudencia, sentada en concordancia con la doctrina:

"Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo '**notoria non eget probatione**'. El hecho notorio, según anota PACHON, es aquel que es parte del saber humano, v.g., la capital de Francia es París. ('El Régimen Andino de la Propiedad Industrial', Bogotá 1.995, p. 243, y 'Revista de la Propiedad Industrial' N° 1, 1988, Bogotá, p. 90 y ss)."

En la práctica, varios "son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: ...conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental." (Referida sentencia 07-IP-97).

En definitiva, en la demostración de notoriedad que de la marca deba hacerse, privan los criterios aportados por el artículo 84 de la Decisión

344, ya transcrito, los cuales facilitan a quien la alega -a través de los medios de prueba con que cuente-, demostrar las situaciones previstas en la referida norma comunitaria.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONCLUYE:

1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional. Todo ello en los términos previstos en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

2º La marca, como signo perceptible capaz de **distinguir** en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, **perceptibilidad** y viabilidad de **representación gráfica** del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable.

3º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia.

4º No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en



el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior. Tal notoriedad debe ser objeto de prueba por quien pretenda prevalerse de ella.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,
Luis Henrique Farías Mata

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
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 59-IP-2000

Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 71, 73, literales a) y b); 85; 92; 117; 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del mencionado Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73 de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4466. Actora: Luz Marina Acosta Madrid. (Marca: MAX MARA).

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el primer día del mes de septiembre del año dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con la intervención del Consejero de Estado Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, ha sido presentada en fecha 14 de julio del año 2000 la solicitud en referencia, la que encontrándose ajustada a lo previsto en la indicada norma, ha

sido admitida a trámite por medio de auto expedido por este Tribunal el 9 de agosto del año 2000.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes

Son partes en el respectivo proceso interno, por un lado, en calidad de demandante, la Sra. LUZ MARINA ACOSTA MADRID quien se opone al registro de marca de fábrica "MAX MARA" concedida en favor de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y por otro, en calidad de demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.



1.2. Acto demandado

En el proceso que se adelanta en la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, bajo el N° 92-358946, se pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 26713, de 24 de noviembre de 1993, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se ha concedido registro para la marca nominativa MAX MARA, por el término de 10 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Adicionalmente, por medio de esta acción se plantea la cancelación del certificado de registro N° 144162, correspondiente a la mencionada marca.

1.3. La demanda

La actora ha manifestado en apoyo de sus pretensiones, “que la marca MAX MARA que distingue productos de la Clase 25, ... es exactamente igual a la marca MAXMARA, Certificado N° 137054, para distinguir productos comprendidos en la clase 24, registrada con anterioridad a nombre de Luz Marina Acosta Madrid, la cual protege productos similares y de la misma naturaleza que la de los productos de la clase 25”.

Ha expresado, además, que dicha marca es “exactamente igual”, “a la enseña comercial MAXMARA, de propiedad de Luz Marina Acosta Madrid, con certificado de depósito N° 005816 de noviembre 28 de 1990, conferida para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la elaboración, producción, distribución, comercialización y venta de artículos tales como utensilios y recipientes para el menaje o la cocina”, entre otros.

En consecuencia asevera que “no es cierto que la solicitud de registro de la marca MAX MARA, en la clase 25, hubiese cumplido los requisitos previstos en las disposiciones de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue concedido el registro de la marca”.

1.4. Contestación de la demanda

No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes considerados por la instancia consultante, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda.

Consta, contrariamente, copia certificada de la contestación dada por la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP SRL, en la que se refiere uno a uno a los argumentos expuestos por la actora, desvirtuándolos a juicio de la firma que comparece a contestarla, la misma que, en términos generales extractados por el Consejo requirente de la interpretación, se opone a la prosperidad de las pretensiones de aquella, “aduciendo que con el acto acusado no se incurre en la violación de las normas comunitarias que se le endilga, por lo cual solicita que se ratifique la legalidad del mismo”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

CONSIDERANDO:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En atención a lo expresamente requerido, el Tribunal procederá a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adicionados con la interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73, por cuanto la demandada hace referencia especial a la figura de la notoriedad:

“Artículo 71.- *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 comer-



cializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.

(...)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

“Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

“Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

“Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento Comercial.

“Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

“Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”.

El Organismo no procederá, sin embargo, a interpretar el contenido de los artículos 121 y 122 de la Decisión en referencia, por tratarse de compromisos adquiridos por los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena al ser aprobado dicho instrumento, que por su carácter general no son susceptibles de ser invocados respecto de intereses particulares; consideración que el Tribunal la hace extensiva al contenido del artículo 5, actual 4, del Tratado de su Creación.

4. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

La legislación andina sobre propiedad industrial y concretamente el artículo 71 de la Decisión 313 cuya interpretación ha sido solicitada, consagran los siguientes requisitos para que un signo pueda constituirse en marca: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones estas concordantes con lo establecido por el artículo 81 de la Decisión 344 en actual vigencia.

La principal función de toda marca, como tantas veces lo ha manifestado este Tribunal, es la distintividad, pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil; cometido que tiene como base dos aspectos que no se contraponen. Por un



lado, la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la buena fama y del prestigio de su marca, por medio del uso de distintivos semejantes que pueda hacer pensar al público consumidor que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial; y, por otro, al público consumidor que puede verse inducido a error en la selección del producto que desea adquirir, en cuanto a su calidad, origen de su producción y características del mismo.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son funciones complementarias a la anteriormente mencionada. La perceptibilidad hace referencia a la posibilidad de utilizar una variedad de medios sensibles que sean captados por otros sentidos como el gusto, el oído, el olfato o el tacto, entendiéndose por susceptibilidad de representación gráfica, la posibilidad de la persona de formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo que tenga idéntica facultad expresiva.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Un signo tiene la calidad de registrable como marca, sólo cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo 71 de la Decisión 313. No obstante, para ello se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 73, especialmente las determinadas en los literales a), b), d) y e), de la referida Decisión, atinentes a la identidad o semejanza entre marcas (literal a), a la identidad o semejanza con un nombre comercial (literal b) o a aquella referida a la notoriedad de una marca (literales d y e).

a) IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE MARCAS

El artículo 73 literal a) de la Decisión 313 pretende evitar cualquier situación de confusión entre marcas, negando la posibilidad de que se puedan registrar como tales, aquellas confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, puesto que si una marca es confundible ya no estaría cumpliendo con la función primordial de la distintividad. El origen de la confusión puede concretarse a tres campos: el visual, el auditivo y el ideoló-

gico, los que pueden producir error por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

En el evento de presentarse esta situación entre dos marcas se estaría afectando a los medios comerciales y también a los consumidores, a quienes se induciría a error, lo que deteriora su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto y no otro. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico andino ha otorgado a la función distintiva de los signos un papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro, al punto de que si no se presenta tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha expresado a este respecto:

“La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.

“La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada”.¹

¹ Proceso 21-IP-96, G.O. N° 318 de enero 26 de 1998. “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”



b) IDENTIDAD O SEMEJANZA CON UN NOMBRE COMERCIAL

El artículo 73 en su literal b) dispone, que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error.

Bajo el régimen de la Decisión 313 las legislaciones internas de los Países Miembros protegían el uso del nombre comercial sin necesidad de su registro y, si existía un registro, establecía un sistema de protección en base al uso, ya sea mediante un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o, con las marcas ya registradas, pues según dicho literal, no se podía registrar como marca las que fueren idénticas o se asemejasen a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error. Esta norma en ningún momento se refiere a un nombre comercial registrado, sino "**protegido**", que se constituía con el uso mas no con el registro. El requisito del registro, para ser tal y para generar derechos, debía ser mencionado expresamente por la Ley comunitaria. Por lo tanto, al omitirse esta condición, la protección del nombre comercial nacía únicamente del uso.

Este Tribunal en reciente sentencia ha sostenido:

"A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros "sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error". Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación.

"En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, se ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican. Ha sostenido con respecto a esta norma El Tribunal:

"El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

"También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

*"El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas."*²

² Proceso 33-IP-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.



c) LA NOTORIEDAD

En concordancia con el referido artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313, las reglas contenidas por el artículo 83, literales igualmente d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, por su parte, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

Ha dicho el Tribunal:

“La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

“La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

“Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro”.³

³ Proceso 33-IP-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000

Debe en consecuencia concluirse, necesariamente, que la prohibición consagrada en el artículo 73 de la Decisión 313, referida a la notoriedad de un signo distintivo, es aplicable con total independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los cuales el uso se destine a productos o servicios distintos.

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

La normativa andina guarda formalidades respecto del procedimiento para la concesión de un registro marcario. En ese sentido, establece el término de treinta días para que cualquier interesado legítimo presente observaciones a la solicitud de registro de una marca. Si no se presenta tales observaciones dentro de dicho término, debe necesariamente procederse al estudio por parte de la autoridad nacional competente, sobre registrabilidad de la marca, examen técnico fundado en el cumplimiento de los requisitos positivos ya mencionados, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como en los consagrados por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Luego de este examen, la mencionada autoridad debe proceder a otorgar o negar el registro solicitado mediante resolución motivada.

La norma comunitaria establece esta obligación con el fin de que pueda determinarse si se presentan o no causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable el registro; este examen responsable y serio exige que la decisión sobre otorgar o negar el registro **sea motivada**, único medio para garantizar que tal decisión sea técnica y jurídicamente válida.

DEBIDA MOTIVACION

Con relación a la motivación exigida para los actos administrativos, este Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones en su sentencia de 17 de agosto de 1998, proferida en el Proceso 04-AN-97:

“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emisor a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición



de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impre-termitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de ‘manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto’ (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69. Rec. 277).”⁴

En razón de lo expuesto, le corresponde al juez nacional determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria; es por ello que la misma exige

que el registro o su denegación sea notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

7. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

Según lo determina el artículo 92 de la Decisión 313, una marca adquirirá el derecho a su uso exclusivo, por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

La concesión del registro es el modo de adquirir el dominio de una marca, acto por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos, el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que afectan ese derecho. La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente en la Decisión 313 en su artículo 92. Corresponde en todo caso observar, que la exclusividad en el uso de la marca otorgada por el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de conceder pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.

Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344, ahora vigente, cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho:

“la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

“Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (**ius prohibendi**).

“El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: “*el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca*”, alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición.

⁴ PROCESO 04-AN-97, G.O. N° 373 de 21 de septiembre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



“Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son:

- “La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
- “La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
- “La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

“En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el **ius prohibendi** para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del **ius prohibendi** con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.”⁵

8. EL NOMBRE COMERCIAL

El artículo 117 de la Decisión 313, define al nombre comercial como *aquella denominación, designación, sigla o signo con el cual se distin-*

gue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Desde este punto de vista es necesario diferenciar lo que es el nombre comercial de lo que es la razón social o denominación de una empresa, diferenciación de la cual se ocupa el mismo artículo 117 cuando considera al nombre comercial como figura independiente asignada por otras leyes a las personas jurídicas para su identificación y concediéndoles a las dos figuras la posibilidad de coexistir.

Según la doctrina, las condiciones de validez que todo nombre comercial debe cumplir son las siguientes:

1. Distintividad, tanto en su capacidad distintiva propia como en su disponibilidad, es decir, que no sea un nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. Además, el nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede ser la base para presentar observaciones en contra de una solicitud de marca.
2. Licitud, en cuanto que no debe ser un signo prohibido por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; así como tampoco puede ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros; por último, no puede implicar ninguna práctica desleal ni parasitaria.

USO DEL NOMBRE COMERCIAL

El tercer inciso del referido artículo 117 permite complementar el régimen andino de protección al nombre comercial con la legislación interna de cada País Miembro, siempre que esta última no contradiga a la norma comunitaria.

Por otro lado, establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas en lo que les fuere pertinente, sin determinar expresamente la necesidad de su registro, por lo que ese registro no es el medio para obtener la protección del nombre comercial.

Si la legislación interna establece el registro como un medio para obtener la protección del

⁵ Proceso 33-IP-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.



nombre comercial, este registro servirá únicamente como prueba del uso eficaz de dicho nombre comercial, toda vez que la Decisión 313 no establece el requisito del registro del nombre como constitutivo de la titularidad de derechos, como contrariamente sí determina respecto de las marcas.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 71 de la Decisión 313, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344 en actual vigencia y, además, si es que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, concordantes con los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en actual vigencia.
2. La norma comunitaria andina consagra la obligación de la autoridad nacional competente de proceder al examen de registrabilidad de las marcas con el fin de establecer si existe o no riesgo de confusión; aspecto éste último que es causal de irregistrabilidad de la marca.
3. La marca notoria goza de un status jurídico y comercial diferente al de la marca común, puesto que para alcanzar ese nivel, la marca debe reunir atributos especiales como los relativos a la calidad del producto, a la difusión y reconocimiento de la marca y de su imagen en el mercado. De ello surge la necesidad de proteger a esta clase de marcas, pues en muchos casos su valor puede incluso sobrepasar el de otros bienes tangibles del empresario.
4. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma, el que confiere a su titular la facultad de ejer-

cer las medidas de protección pertinentes a la defensa de ese derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

5. La referida Decisión 313 no considera al nombre comercial como registrado, sino como **"protegido"**; la protección del nombre la radica en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 4466, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, por medio de copia certificada de esta sentencia y, remítase también copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
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

**INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 56-IP-2000**

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 y 83 párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: "EFFER". (Proceso nacional correspondiente al expediente judicial No. 5770).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 06 de setiembre del año 2000

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

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario 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 actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., demanda ante el Consejo de Estado, consultante, la declaratoria de nulidad de las resolución No. 11205 del 16 de abril de 1996, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la No. 4617 del 23 de marzo de 1999, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la arriba referida No. 11205.

Con vista de todo lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo

resumen, tanto de los hechos como de los argumentos presentados por las partes en el proceso interno.

a) Los primeros, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, son:

La sociedad actora, llamada inicialmente LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA., S.C.A., a través de apoderado presentó solicitud de registro del signo denominativo "EFFER", para distinguir todos los productos de la clase internacional No. 05. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398.

Posteriormente, la sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION mediante apoderado formuló observación a la referida solicitud, fundamentándose en el registro de su marca "EFFEXOR". Dicha observación fue resuelta por el Jefe de la División de Signos Distintivos a través de la resolución No. 11205 del 16 de abril de 1996, mediante la cual la declaró fundada, y negó, en consecuencia, el registro de la marca "EFFER".

Contra la referida resolución, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA., S.C.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto a través de la No. 7577 del 20 de marzo de 1997, emanada de la propia División de Signos Distintivos, en el sentido de confirmar la impugnada; y, el segundo, fue resuelto por la No. 4617 del 23 de marzo de 1999, también confirmatoria de la No. 11205. Con esta última fue agotada la vía gubernativa.

b) Los argumentos presentados por la actora LABORATORIOS BUSSIE S.A., representada por su Apoderado General, Dr. Francisco



Acosta de la Rosa, descansan, según el resumen contenido en la consulta, sobre el fundamental de que con la expedición del acto ahora impugnado la Administración violó los artículos 81 y 83 párrafo a), de la Decisión 344, por las razones que a continuación se resumen:

La denominación "EFFER" es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintiva, por cuanto, en su conjunto, dice, presenta "más diferencias que similitudes con las consonantes registradas EFFEXOR, constituyéndose...[por tanto] en un signo totalmente novedoso".

Califica como "errada la apreciación de la Administración, por cuanto tergiversa el sentido de la norma [párrafo a) del artículo 83]", dado que "omite el aparte del precepto relativo a la similitud que induzca en error al público y acoge el concepto de la mera similitud que puede atacar a la mayor parte de las expresiones en el mercado...".

Considera además que las marcas "EFFER y EFFEXOR son visiblemente diferentes. De su examen en conjunto y sucesivo se desprenden diferencias de carácter gráfico, fonético y conceptual suficientes para permitir la coexistencia de las dos expresiones en el mercado."

Observa además el Tribunal Andino:

c) En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Sostiene básicamente, diciendo fundamentarse en la jurisprudencia de este Tribunal comunitario Andino, que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación "EFFER", solicitada en registro, respecto de la marca "EFFEXOR", registrada -ambas destinadas a proteger productos comprendidos en la clase internacional No. 05, a saber: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias médicas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para

la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas"-, se concluye "en forma evidente que persisten las semejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor...".

d) Finalmente, considera necesario el Tribunal hacer referencia también a la última de las resoluciones impugnadas, la No. 4617, la que expresa en su considerando tercero -recogiendo el razonamiento utilizado en la resolución proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto- lo siguiente:

"Si bien es cierto que especialmente en el campo farmacéutico la mayoría de las marcas comportan raíces o desinencias de uso común y/o genéricas, no es menos claro para este despacho que cuando eso ocurre es preciso que el resto de la configuración sea lo suficientemente distintiva para evitar cualquier posibilidad o riesgo de confusión, lo cual dada la similitud existente entre los signos en cuestión no se verifica."

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERA:

I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente:

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 83.- ...no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con



derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”

Y, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita la norma transcrita son los siguientes:

II. LA MARCA

La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor al punto de que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”. Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000).

Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, se desprenden, ya más en concreto, los siguientes:

a) *Perceptibilidad*

Siendo la *marca* un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y a la vez la asimila con facilidad. Pero, por cuanto

para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido imperando preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. De ahí que sea exigible adicionalmente la característica de la distintividad.

b) *Suficiente distintividad*

El artículo 81 se refiere a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro como marca, y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será suficientemente distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos.

Derivado del tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él para los efectos del caso de autos, se encuentra el relativo a la confundibilidad marcaria, tema que se pasa a desarrollar en el subsiguiente punto III de la presente sentencia.

c) *Susceptibilidad de representación gráfica*

Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación.

Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77).

II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Efectivamente, ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de los actos admi-



nistrativos denegatorios del registro de la marca "EFFER", habiéndose fundamentado dicha denegatoria en el hecho del registro previo de "EFFEXOR", y bajo la consideración de que entre las dos existen "suficientes semejanzas, las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado...", criterio que la Administración, para aplicarlo al caso concreto, lo desprende de la prohibición al registro marcario contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, antes transcrita, que la Superintendencia de Industria y Comercio concreta en los considerandos de la última de las resoluciones ahora impugnadas.

Al respecto el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta es necesario referirse a:

a) La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia.

b) La similitud fonética entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar. Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Y efectivamente, en el caso concreto, al examinador -juez consultante- le corresponde ahora la tarea de pronunciarse sobre la fonética de las marcas "EFFER" y "EFFEXOR" en conflic-

to, para lo cual ha de tomar en cuenta la totalidad de las sílabas que las conforman.

c) La naturaleza de los productos, fármacos, materia que la jurisprudencia de este órgano judicial ha venido desarrollando con particular interés, y que en el presente caso merece un tratamiento especial, por lo que se la pasa a desarrollar en el capítulo siguiente de la presente sentencia, pero no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las *reglas para realizar el cotejo marcario* (BREUER MORENO, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), las cuales tienen que ver con lo que a continuación se expone:

– *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas*, regla que se la ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas;

– Estas, además, deben ser examinadas en forma *forma sucesiva y no simultánea*, es decir, en la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo –sin que sea pertinente un análisis simultáneo– por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino más bien en forma individualizada;

– *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto*, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

– *Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas*. Al respecto la jurisprudencia del Tribunal, con base en calificada doctrina, ha concretado que la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los semejantes, o de la similar ubicación, dentro del conjunto marcario, de esos elementos.

En síntesis, corresponderá al consultante determinar, tomando muy en cuenta las anteriores reglas y criterios de análisis aplicables al examen de comparación, si entre las marcas confrontadas existe similitud suficiente como para producir confusión en el público consumidor, pero tomando en cuenta, adicionalmente,



que en el presente caso, se trata de marcas farmacéuticas.

III. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS

En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: "En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis de conjunto]... Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales..."

En el mismo sentido, continua la referida sentencia, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común, éste "...no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación..." (Sentencia del Tribunal, de fecha 06 de febrero de 1998, marca "DERMALEX", fallo publicado en la G.O.A.C. No. 329 del 09 de marzo de 1998).

En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.

Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar

un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca "AMOXIFARMA", fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca "DERMALEX".

Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema.

Lo anterior también fue recogido en la sentencia de interpretación prejudicial 48-IP-2000, del pasado 28 de julio, producida con motivo del caso "BRONTUSSIN".

De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

CONCLUYE:

1º La marca, como signo perceptible capaz de **distinguir** en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, **perceptibilidad** y viabilidad de **representación gráfica** del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que el mismo resulte irregistrable.

2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344



trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia.

3° Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.

4° El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas. En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole

en cambio determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación de las normas que fundamentan la respectiva solicitud. Notifíquesele esta sentencia mediante copia certificada y sellada de la misma, y remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,
Luis Henrique Farías Mata

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
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 64-IP-2000

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio del artículo 53 de la misma Decisión y de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Actor: Germán Cavelier Gaviria y otro.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de septiembre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Con-

sejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, expediente interno N° 5335.

**VISTOS:**

Que la consulta se tramita en cumplimiento de lo dispuesto por el Tratado de Creación del Tribunal y con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto del 16 de agosto del 2000.

1. ANTECEDENTES.**1.1. Las partes.**

Son demandantes en la acción de simple nulidad incoada ante el Consejo de Estado, las personas naturales Germán Cavelier Gaviria y César Moyano Bonilla.

La demanda se dirige contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, entidad que emitió la Resolución objeto de la acción de nulidad.

1.2. Acto administrativo demandado en el proceso interno.

Se persigue con la demanda lograr la nulidad parcial del literal j) del artículo 14 de la Resolución N° 2002 de 31 de octubre de 1997, proferida por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, "por la cual se establecen los requerimientos y especificaciones funcionales y técnicas para el software aplicativo para la facturación por computador (SAF) y sistemas POS".

En concreto se busca que el juez contencioso declare que es nulo el texto que aparece destacado en la transcripción que a renglón seguido se hace:

"Artículo 14. Documentación. Los fabricantes y/o desarrolladores y/o comercializadores y/o distribuidores o propietarios para uso exclusivo para el proceso de autorización automática o solicitud directa de evaluación técnica, deberán presentar la siguiente documentación...."

"j) Copia del documento que acredite los derechos de autor y registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Gobierno y si es afiliado o representante el contrato de distribución...."

1.3. La demanda.

Los demandantes consideran que el aparte correspondiente de la disposición demandada es violatorio del inciso segundo del artículo 5° del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, aprobado por el Congreso colombiano mediante la Ley 33 de 1987, así como del artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La violación a los dos instrumentos jurídicos superiores citados como vulnerados se hace consistir en que ni el uno ni el otro establecen como obligatorio el registro para el ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos, al paso que la acusada disposición lo exige como obligatorio a los fines a los que ella se refiere.

En concreto argumentan que el artículo 52 de la Decisión 351 dispone que: "la protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y los derechos conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión", y a contrapelo de ello, la Resolución 2002 de 1997, al exigir en su literal j) del artículo 14 el registro de los derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Gobierno, establece una formalidad que no está contemplada ni por el Convenio de Berna ni por la Decisión 351 de la Comunidad Andina.

1.4. Contestación de la demanda.

Concurre a contestar la demanda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que asegura que las normas que los actores consideran vulneradas por la disposición acusada no pueden tenerse en cuenta "en razón de no encontrarse dentro del ordenamiento jurídico nacional".

Califica por lo anterior la demanda como inepta y pide que se produzca un fallo inhibitorio.

Como argumento subsidiario expone que la Resolución 2002 de 1997 goza de absoluta legalidad.



2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal es competente para interpretar las normas objeto de la consulta porque ellas hacen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y porque así lo dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal interpretará la norma indicada en la consulta, esto es, el artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. También lo hará, de oficio, por considerarlo importante para la resolución del caso, con respecto al artículo 53 de la misma Decisión; y como quiera que la demandada afirma que estas disposiciones comunitarias no hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano se hace imperiosa la interpretación, también de oficio, de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

Se copian a continuación las aludidas normas andinas:

3.1. De la Decisión 351 de la Comisión.

“Artículo 52. La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y los derechos conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión”.

“Artículo 53. El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.”

3.2. Del Tratado de creación del Tribunal.

“Artículo 1. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:

“a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;

“b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;

“c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;

“d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y

“e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

“Artículo 2. Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.”

“Artículo 3. Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General 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. 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.”

4. CONSIDERACIONES.

Para efectos de realizar la interpretación de las normas anteriormente señaladas, el Tribunal considera importante abarcar con ella el tratamiento de los siguientes aspectos:



- a) Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y Registro obligatorio. Naturaleza del registro y efectos del mismo.
- b) Ordenamiento jurídico comunitario y ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros: Naturaleza, conformación, preeminencia, aplicación directa.

4.1. Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y Registro obligatorio. Naturaleza del registro y efectos del mismo. Interpretación de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351.

El tema del registro como mecanismo de protección del Derecho de Autor ha sido objeto de tratamiento legal y doctrinario diferente según las épocas y según los ordenamientos jurídicos correspondientes. Indistintamente se le ha considerado como un requisito esencial para la constitución y existencia del derecho; a veces, como condición necesaria para poder ejercerlo y, en otras ocasiones, como un instrumento que cumple fines eminentemente declarativos y de naturaleza probatoria.

Es, sin lugar a dudas esta última connotación la que se le otorga al registro en la ley comunitaria andina.

Según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351, la inscripción o registro no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento *declarativo* del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia.

El registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.

Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegerse los en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos.

4.2. Ordenamiento jurídico comunitario y ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros: Naturaleza. Conformación. Preeminencia. Aplicación directa de las normas Andinas. Interpretación de los artículos 1, 2, 3, y 4 del Tratado de creación del Tribunal.

Como se ha dicho la interpretación de estas normas del Tratado es realizada de oficio por el Tribunal en razón de que la parte demandada en un abierto desconocimiento del tema aduce entre sus excepciones la no vigencia de las normas comunitarias que se citan como violadas por la norma acusada y lo que es más grave aún, su inexistencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ello es necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico comunitario andino pasa a formar parte de los ordenamientos nacionales, pero prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales de todos y de cada uno de los Países Miembros.

Esta característica intrínseca de *primacía* se considera requisito *existencial* para la construcción de la Comunidad Andina de Naciones. 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.¹

Estos principios fueron aceptados por los Países Miembros sin restricción alguna al suscribir los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y es así como en el primero de ellos se determina la conformación del referido ordenamiento comunitario; en el segundo se ratifica que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión; en el tercero se dispone que las normas andinas adquieren, por su propia naturaleza, fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigencia para, en fin, en el artículo cuarto, determinar la obligación que tienen todos los Países Miembros de respetar el ordenamiento comunitario y de no desconocerlo con acciones u omisiones o con la expedición de normas internas que lo contradigan.²

La primacía del Ordenamiento Común sobre los ordenamientos internos ha sido considerada por el profesor Molina del Pozo como:

"...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".

"...El Derecho comunitario 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."³

El Tribunal al caracterizar la preeminencia del ordenamiento jurídico andino ha expresado que éste 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"⁴.

Es claro, entonces, que los Países Miembros, frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en dis-

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Transcripción tomada del Proceso 30-IP-98. Sentencia del 16-VI-99. En G.O.A.C. N° 475 de 1-IX-99.

² Para una exposición detallada de este criterio ver la sentencia de interpretación prejudicial del 3-XII-87, emitida en el caso 01-IP-87. Publicada en G.O.A.C. No. 28 del 15-II-88.

³ Citado por el Tribunal en la sentencia 30-IP-98, anteriormente referenciada.

⁴ Sentencia del 22-X-87, producida con motivo del proceso 02-N-86. Publicada en G.O.A.C. N° 21 del 15-VII-87. También en las sentencias producidas el 08-XI-96, dentro de las interpretaciones prejudiciales: 29-IP-95, caso "ROPATEX", publicada en G.O.A.C. N° 242 del 22-II-97; 30-IP-95 y 32-IP-95, caso "SCHEIK" y CHEFF respectivamente. Publicadas en G.O.A.C. N° 241 del 20-I-97.



posiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.⁵

Ha dicho también el Tribunal que la normatividad andina, además de constituir

*“... un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su **aplicabilidad inmediata** y, fundamentalmente en su **efecto directo** y su **primacía**.*

“La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigido”⁶

Con ello se pone de manifiesto por el Tribunal que el principio de la *aplicabilidad directa* supone que la norma comunitaria andina pasa a formar parte de pleno derecho, del ordenamiento interno de todos y de cada uno de los Países Miembros de la comunidad sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla.

Por el principio de la *aplicabilidad directa*, se obliga a los jueces nacionales y a cualquier otra autoridad y aún a los particulares de los Países Miembros, a aplicar en sus actos jurídicos el derecho comunitario andino relacionado con la materia respectiva, sin que puedan oponerse a esa aplicación, so pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior contraria a la comunitaria. La aplicabilidad directa es una característica inherente al derecho comunitario que nace del Tratado y que implica que la norma andina vale en el territorio de los Países Miembros por sí misma y sin requerimiento, declaración o incorporación de ninguna especie.

Por tanto, no queda duda de que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino prevalece sobre el Derecho interno de los Países Miembros, y no se requiere de norma interna alguna para que entre en vigencia en el territorio de tales Países y para que pase a formar parte del ordenamiento jurídico que en ellos se aplica.

Lo anterior trae también como consecuencia la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que se consideran como excluidos de la competencia legislativa interna los asuntos que, transferidos a la competencia legislativa comunitaria, han sido regulados por los órganos competentes de la Comunidad.⁷

Resulta, así mismo, inadmisibles que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre los aspectos regulados por la legislación comunitaria o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria cuando resulten incompatibles con ella.

Otro aspecto que se desprende de las normas del Tratado que son objeto de esta interpretación es el que dice relación con la vigencia de la norma comunitaria la cual se fundamenta en el principio de que publicada la norma comunitaria en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pasa automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico andino y por tanto, en el interno que rige en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad.

El artículo 3 del Tratado dispone que las Decisiones del Consejo Andino de relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General 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 para que ello ocurra. También expresa la referida norma constitutiva que sólo cuando su texto así lo disponga requerirán de incorporación al derecho interno mediante acto

⁵ Criterio expresado en la sentencia de 25-V-88. Proceso 2-IP-88. En G.O.A.C. N° 33 del 26-VII-88.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-96, del 03-III-97, caso “**ELCHE**”, publicada en G.O.A.C. N° 261 del 29-IV-97.

⁷ Véase sentencia de fecha 17-III-95. Proceso 10-IP-94. Caso “**Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión**”, publicada en la G.O.A.C. N° 177 del 20-IV-95. También en la Sentencia de fecha 25-V-88. Proceso 2-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 33 del 26-VII-88.



expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Lo anteriormente expuesto se corresponde con el artículo 4 del Tratado, 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 de la Comunidad, por lo que dichos países, de conformidad 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 este Tribunal en acción de incumplimiento; o, en acción de nulidad o de inexecutable, según el caso, ante los jueces nacionales por la violación del ordenamiento superior.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: La ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. Siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por la Decisión 351, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una más efectiva protección de sus derechos.

Segundo: El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, y, como tal, de aplicación obligatoria por los órganos de la Comunidad, por todos los Países Miembros que la conforman y por los particulares.

Tercero: El Derecho comunitario pasa a formar parte como tal del ordenamiento

jurídico interno aplicable en los Estados Miembros, sin necesidad de cumplir ningún requisito adicional, conservando sus características esenciales de preeminencia, aplicabilidad directa y efecto directo.

Cuarto: Las Decisiones y demás normas del Ordenamiento Jurídico Andino son *directamente aplicables* en todo el territorio de la Comunidad a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

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 o judicial, que pretenda incorporar la norma comunitaria al ordenamiento jurídico nacional.

No obstante 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.

Quinto: El principio 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 aquéllos puedan resistirse a esa aplicación, so pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior, contraria a la comunitaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 5335, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.



Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
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