



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 97-DR-2000.-</b> Demanda de revisión interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 46-AI-99 .....	1
<b>Proceso 59-IP-2001.-</b> Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5958. E interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la referida Decisión. Actora: Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIX-TA) .....	14
<b>Proceso 61-IP-2001.-</b> Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6690-057-00. Actora: Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: FRUGOS .....	27
<b>Proceso 65-IP-2001.-</b> Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales h) e i) (éste de oficio); 83, literal a); 102; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 5957. Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "SUSSEX" .....	36

### PROCESO 97-DR-2000

#### **Demanda de revisión interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 46-AI-99.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en la demanda de revisión interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela, a los cinco días de mes de octubre del año dos mil uno.

#### **VISTOS:**

El escrito N° 000794, de fecha 3 de noviembre de 2000, presentado por la República Bolivariana de Venezuela, por conducto de la Ministra de la Producción y el Comercio, que contiene la demanda de revisión contra la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional dentro del proceso N° 46-AI-99, referido a la Acción de In-



cumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra este País Miembro, al adoptar una serie de medidas aplicables al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, sentencia producida el 5 de julio del año 2000 y leída en audiencia pública en fecha 3 de agosto del año 2000.

El escrito N° 2-2001-07216 S enviado por la República de Colombia, actuando por medio de la Ministra de Comercio Exterior, que hace referencia a la demanda de revisión interpuesta por el Gobierno venezolano contra la sentencia dictada dentro del proceso 46-AI-99.

El acta correspondiente a la audiencia pública celebrada el 14 de junio del año dos mil uno, las pruebas, los escritos de conclusiones y demás documentos que cursan en el expediente;

Tomando en consideración:

## 1. ANTECEDENTES.

### 1.1. La demanda:

Presenta la demanda la República Bolivariana de Venezuela fundamentándose en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece la posibilidad de solicitar la Revisión de las Sentencias dictadas por este Órgano Jurisdiccional en acciones de incumplimiento. Aduce que de acuerdo con este artículo la demanda de revisión procede cuando hubiere un hecho nuevo, no conocido, que se descubra posteriormente al dictamen de la sentencia y que sea de tanta importancia como para poder influir decisivamente en el resultado del proceso, agregando que el mismo artículo establece que la demanda de revisión deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes a aquel en que se descubra el hecho y en todo caso dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia.

Expone que luego de dictada la sentencia declarando el incumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela, se hizo del conocimiento oficial para ese Gobierno un hecho de gran trascendencia para las relaciones de los países de Colombia y Venezuela, cual es el de la existencia del Acuerdo de Cooperación entre Colombia y Estados Unidos, también denomi-

nado PLAN COLOMBIA, divulgado con fecha 30 de agosto del año 2000, con ocasión de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América realizada a la ciudad de Cartagena.

Alega que la situación de incertidumbre del orden público interno colombiano en virtud de la intervención de una nación extranjera en el conflicto, cuya acentuación por efecto de la aplicación del llamado "Plan Colombia", constituye en si un hecho novedoso, que pese a que se venía gestando, se hizo perceptible en momentos en los cuales la sentencia por incumplimiento recaída contra Venezuela ya había sido dictada, es decir se trata de un hecho desconocido y de tanta trascendencia que de conocerse en su momento, en el transcurso del proceso habría sido alegado y habría podido influir decisivamente en el resultado del mismo.

Señala que el Plan Colombia significa y pone de manifiesto la gravedad de la situación política y social por la que atraviesa la hermana República de Colombia, destacando la inseguridad en todos sus aspectos en vastas regiones del territorio colombiano y la imposibilidad de libre circulación de mercaderías en gran parte de las carreteras colombianas. Al respecto destaca que se ha anunciado que la ofensiva militar de la lucha antidrogas se iniciará en los Departamentos de Caquetá y Putumayo al sur de Colombia, pero después se desplazará a los Departamentos del Meta y Guaviare y finalmente, operará en el Departamento de Santander, fronterizo con los estados venezolanos Táchira y Zulia.

Aduce que la ofensiva gubernamental a las zonas de sembradíos, significa grandes enfrentamientos con las mafias de la droga como con los grupos guerrilleros que operan en las mismas zonas, lo cual, según lo afirmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, prevé un gran contingente de población colombiana desplazada hacia las fronteras, intensificando el conflicto y toda la situación política y social que sumará dificultades en el transporte en las carreteras colombianas tanto de personas como de mercancías.

Agrega que el temor no es hipotético y que al respecto pueden verse las informaciones acerca de la muerte del camionero venezolano DA RIO URBANO RINCÓN a manos de la guerrilla del ELN, quien bárbaramente fue dinamitado



dentro de su camión de transporte en el departamento del Arauca colombiano.

A su vez, sostiene que la fumigación con herbicidas y otros elementos químicos sobre vastos sembradíos ilegales de amapola, coca y marihuana repercutirá tanto en la gente como en la fauna y la flora venezolana provocando efectos en su ecosistema variando y mutando las especies y causando por otro lado problemas en pacientes con bajo sistema inmunológico como aquellos que padecen de cáncer y SIDA o que presentan problemas de nutrición.

Por otro lado, manifiesta que existe un segundo hecho desconocido que produce la solicitud de Revisión, cual es, el estudio realizado por la Universidad de Valencia, titulado: *“La situación actual y las perspectivas del transporte internacional de carga por carretera en la Comunidad Andina de Naciones”*, que fuera solicitado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, llevado a cabo con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y publicado el 18 de octubre del 2000.

La demandada hace referencia a varias citas textuales tomadas del estudio, que de acuerdo con la misma demuestran el estado de inseguridad existente en las carreteras colombianas, el cual impide el tránsito de mercancías en las carreteras de Colombia.

En consecuencia, la demanda se encamina a obtener el pronunciamiento del Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de su Tratado de Creación, para que proceda a la revisión de la sentencia dictada dentro del proceso 46-AI-99 y en especial destaca dentro de las razones esgrimidas por este Órgano Jurisdiccional, el punto titulado: *“ANÁLISIS DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO ALEGADAS POR LA DEMANDADA”*, fundamentada en la gravedad de la situación jurídica y política, y la inseguridad en las carreteras de Colombia, conocidas detalladamente al revelarse públicamente el Plan Colombia, y el informe de la Universidad Politécnica de Valencia que impiden que se lleve a cabo de manera normal el proceso de integración del transporte internacional de mercancías por carreteras establecido en la Decisión Andina 399 y el proceso establecido en la Decisión 439 que regula la Liberación del Comercio de Servicios.

## **1.2. El escrito de la República de Colombia referido a la demanda interpuesta:**

La República de Colombia, por intermedio de la Ministra de Comercio Exterior, y en uso de sus derechos como País Miembro, presentó un escrito refiriéndose a la solicitud de revisión de sentencia dictada dentro del proceso N° 46-AI-99, en el cual actuó como coadyuvante de la Secretaría General, oponiéndose a que se acceda a la revisión demandada, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación:

Justifica su intervención en lo dispuesto por el artículo 77 del Estatuto del Tribunal, que permite a los Países Miembros, en cualquier estado del proceso, presentar informaciones o argumentos legales que se consideren necesarios para la mejor solución de la causa.

Anota que la demanda falla en el cumplimiento de algunos de los requisitos consagrados en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como también de los exigidos en el artículo 67 del Estatuto, por cuanto a su juicio, ninguno de los dos argumentos de la República Bolivariana de Venezuela pueden considerarse como “hechos” en el sentido estricto de la palabra, puesto que el Plan Colombia es un Programa de Gobierno y el estudio de la Universidad Politécnica de Valencia es como su nombre lo indica, un estudio. En tal virtud, ambos son sólo pruebas documentales de un hecho o elemento común a los dos: “la inseguridad y situación de orden público” en Colombia, hecho éste alegado por Venezuela desde el mismo momento de la adopción de la medida, y en la propia contestación de la demanda de incumplimiento.

Manifiesta que los supuestos “hechos” no eran desconocidos al momento de la sentencia ya que la visita del Presidente Clinton no oficializó el Plan Colombia, sino que simplemente formalizó la ayuda económica destinada para el mismo. El Plan Colombia, dice, es un plan de Gobierno lanzado con anterioridad a la sentencia por el Presidente de la República de Colombia y asegura que fue conocido por Venezuela conforme lo indican los artículos del periódico “El Universal” de Venezuela, entre otros el referido por el titular de 1 de julio del 2000 que decía: “Lista ayuda de Estados Unidos para Colombia”, y otros que afirma se publicaron en el mismo mes de julio del año 2000.



Señala que ninguno de los dos “hechos” tienen la pertinencia, la capacidad o la fuerza para cambiar el resultado del proceso o el pronunciamiento del Tribunal en su sentencia, en el sentido de que los supuestos hechos, no son sino pruebas que revelan otros ya conocidos.

Solicita, entonces que, por los argumentos planteados, se confirme en los mismos términos, la sentencia de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela y continuar con el procedimiento sumario para verificar el cumplimiento de la sentencia, ya que hasta la fecha Venezuela no ha derogado la Resolución Conjunta del 14 de mayo de 1999 que impuso la medida del trasbordo obligatorio.

## 2. LA AUDIENCIA PÚBLICA.

Se celebró audiencia pública el 14 de junio del 2001 con la concurrencia de representantes de la demandante, de la Secretaría General y de la República de Colombia. A continuación se reseña brevemente el contenido de las conclusiones escritas aportadas por ellas.

### 2.1. Conclusiones de la demandante:

La República Bolivariana de Venezuela en su escrito de conclusiones afirma que de plena conformidad con las facultades otorgadas al Ejecutivo Nacional en su Carta Magna y por razones de Seguridad, Defensa Nacional y Paz Pública en el Territorio Nacional adoptó con fecha 18 de mayo de 1999, la Resolución que fue objeto del proceso 46-AI-99, cuyo resultado constituye la sentencia de fecha 5 de julio de 2000, la cual es objeto de la presente causa basada en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que contempla la concurrencia de dos supuestos para demandar la revisión de sentencia: a) la existencia de un nuevo hecho que hubiere podido influir de manera decisiva en el proceso y b) que dicho hecho hubiese sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia.

Agrega que el conflicto existente en el territorio colombiano provocado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y civiles armados fueron hechos de gran trascendencia que generaron la adopción del Plan Colombia por parte del Gobierno

colombiano en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América y que con ello se configuró un hecho desconocido para el Gobierno de Venezuela, trascendente para haber influido de manera decisiva en el resultado del Proceso al momento en que se hizo pública la sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de agosto de 2000, ya que el Plan fue públicamente anunciado a la Comunidad Internacional de manera oficial el 30 de agosto de 2000.

En segundo término, manifiesta que del Estudio de la Universidad Politécnica de Valencia (España) se desprenden tres afirmaciones de notable importancia, que de haber sido conocidas, habrían influido de manera decisiva en el resultado del proceso. Resume tales afirmaciones en:

*“a) Existencia de factores tales como la inseguridad en las carreteras de Colombia, entre otros, que han llevado al incumplimiento de la Decisión 399.*

*“b) El riesgo político que se genera por la acción de guerrilleros en territorio colombiano, provoca en el sector transporte situaciones que atentan contra la seguridad de los conductores, con acciones tales como la destrucción de vehículos, secuestros, robo de mercancías, etc.*

*“c) La situación política de Colombia distorsiona el libre tránsito de personas y mercancías por su territorio.”*

Señala la importancia del artículo primero del Acuerdo de Cartagena que promueve el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad y que al momento de la adopción de la medida por parte de Venezuela, no existía igualdad de circunstancias entre los transportistas venezolanos que ingresaban al territorio colombiano y los transportistas colombianos que ingresaban a territorio venezolano.

Además apunta, en este mismo orden de ideas, que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece la obligación que tienen los Países Miembros de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la



Comunidad Andina, una obligación de hacer, que en el caso del Gobierno colombiano conlleva la obligación de adoptar medidas que garanticen la seguridad y facilidad de tránsito dentro de su territorio.

Finalmente alega que la República Bolivariana de Venezuela no considera que haya incurrido en incumplimiento de disposiciones del ordenamiento jurídico andino, sino en el ejercicio de derechos que dicho ordenamiento le confiere, tales como la aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; y protección de la vida de las personas, aunados a las propias de todo Estado relacionadas al mantenimiento de la seguridad, defensa y paz pública en el territorio nacional.

Por lo cual no pudo pretenderse la aplicación a ultranza de una libertad de tránsito y comercio, cuando no están garantizadas las condiciones mínimas para ello, ya que lo contrario sería pretender que el beneficio económico es más importante que la integridad física y la seguridad de las personas, hecho éste que ningún acuerdo de integración puede tener como finalidad.

En virtud de los nuevos elementos presentados, solicita al Tribunal que proceda a revisar el contenido de su sentencia y declare con lugar la demanda de Revisión.

## 2.2. Escrito de la Secretaría General:

La Secretaría General en el escrito referido a su intervención en la Audiencia Pública plantea que la demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión que se señalan en el artículo 29 del Tratado de Creación y que tampoco ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 67 del Estatuto del Tribunal, pues a su juicio no fundamenta ni indica los puntos impugnados de la sentencia, sino que parece atacar la totalidad del fallo impugnado; siendo claro que tampoco cumple con los requisitos que requieren los "hechos" para que proceda la revisión, toda vez que se trata de hechos anteriores a la sentencia, conocidos no solamente por Venezuela sino por la comunidad internacional y la opinión pública, salvo el caso de la muerte del conductor, que se trata de un hecho posterior a la sentencia.

Agrega que en su conjunto se trata de situaciones que no guardan relación de causalidad con

el incumplimiento declarado por el Tribunal, y por lo tanto, tampoco tienen relación de causalidad para la eventual revisión de la sentencia por lo cual son improcedentes.

El Plan Colombia no es un hecho novedoso, dice la Secretaría General, era algo que se venía gestando por la situación de inseguridad que vive Colombia, argumento que fue utilizado por Venezuela, pero se hizo perceptible en momentos en los cuales la sentencia de incumplimiento recaía sobre dicho País Miembro.

Debemos recordar, continúa, que el argumento de la inseguridad fue analizado y desestimado por el Tribunal al emitir la sentencia.

Con relación al estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia, destaca que, es cierto que el documento como tal era desconocido, tanto para Venezuela como para los demás Países Miembros, pero que fue contratado por la Comunidad Andina con la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación actual del transporte internacional de mercancías por carreteras en la subregión. De manera que si bien sus conclusiones pudieron ser posteriores a la sentencia, no lo fueron para Venezuela, su contratación y finalidad.

Por todo ello, la Secretaría General, considera que la demanda de revisión planteada por el Gobierno de Venezuela debe ser declarada improcedente y desestimarse de plano por el Tribunal de Justicia al no contener los requisitos necesarios para su admisibilidad.

Sin embargo, entre otras consideraciones, la Secretaría General, hace mención en su escrito a una eventual causal de nulidad por vulneración del debido proceso y del derecho de contradicción, de conformidad con lo que se establece en los artículos 68 y 77 el Estatuto del Tribunal, la cual hace consistir en que el Tribunal mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2000, admisorio de la demanda, no ordenó notificar a la Secretaría General, tampoco le concedió un término para contestar la demanda, ni le advirtió cuál era la oportunidad procesal para solicitar la práctica de pruebas conforme lo dispone el artículo 42 del Estatuto.

Así las cosas, la Secretaría, solicita al Tribunal, que de no declarar la improcedencia de la demanda, en subsidio de ello declare la nulidad



de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, de fecha indicada anteriormente, procediendo el Tribunal a verificar si la demanda reúne todos los requisitos exigidos, y de ser así ordene su notificación con la advertencia expresa del término para surtirse el traslado para la contestación de la demanda por parte de la Secretaría General.

En todo caso, la Secretaría General estima necesario el pronunciamiento del Tribunal para que precise el curso y procedencia de la demanda extraordinaria de revisión con la finalidad de que dicho recurso no sea utilizado para aplazar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal, como a su juicio, pudiera estar ocurriendo en el presente caso.

Finalmente este Órgano Comunitario, solicita la condena en costas a Venezuela por intentar una demanda de revisión improcedente.

### **2.3. Intervención de la República de Colombia:**

La República de Colombia, formula en el escrito remitido con ocasión de su intervención en la Audiencia Pública, los argumentos que a continuación se resumen:

Alega que se trata de una demanda contra una sentencia ejecutoriada puesto que el artículo 58 del Estatuto del Tribunal establece que las sentencias tendrán fuerza obligatoria desde el día siguiente al de su lectura en audiencia y afirma que carece de los requisitos formales y sustanciales necesarios para prosperar debido a que no se presentan hechos nuevos, ni se indican los puntos que se impugnan de la sentencia, ni los medios de prueba que pretende hacer valer.

Los argumentos que pretende presentar como nuevos hechos, dice la República de Colombia, ni son hechos ni son nuevos; constituyen documentos de prueba de hechos que ya fueron considerados y desestimados por el Tribunal en la sentencia, como es "la situación de inseguridad que vive Colombia"; es decir sobre ellos ya se pronunció el fallo. Razón por la cual, tampoco poseen la capacidad y la fuerza para cambiar el resultado del proceso o la decisión del Tribunal.

En tal forma, solicita al Honorable Tribunal de Justicia, declare la improcedencia del caso y

en el evento de que no se atendiera esta petición, de manera subsidiaria pide confirmar, en los mismos términos la sentencia de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela y continuar con el procedimiento sumario para verificar el cumplimiento de la sentencia, ya que hasta la fecha, Venezuela no ha derogado la Resolución Conjunta del 14 de mayo de 1999 que impuso la medida del trasbordo obligatorio.

### **3. CONSIDERANDO.**

#### **3.1. Competencia:**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones del artículo 29 de su Tratado de Creación, concordadas con las de los artículos 95, 96 y 97 de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores).

Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

#### **3.2. Naturaleza y finalidad de la demanda de revisión de sentencia:**

La "demanda de revisión" constituye un recurso que tiene por objeto alterar los efectos de la cosa juzgada que produce la sentencia dictada en una acción de incumplimiento, por lo cual es necesario considerarlo como una impugnación excepcional, de aplicación restrictiva y por tanto procedente exclusivamente por los motivos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no tratarse de una demanda que se interponga por el desconocimiento o resquebrajamiento de un derecho sino que se lo hace contra una sentencia firme dictada previamente por un órgano judicial competente -que en el caso del Comunitario Andino es de única instancia-, la sentencia emitida tras la interposición de una demanda de revisión viene a ser la sola y única excepción respecto de la cual la obligatoriedad y ejecutoriedad de los fallos del Órgano Judicial de la Comunidad Andina pueden ser susceptibles de modificación, dentro de determinadas y estrictas condiciones de temporalidad, procedencia y preclusividad, a través de otro, que se convierte -ese sí- en punto



final del recurso extraordinario de revisión. Así, Ernesto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, refiriéndose al recurso de revisión en la vía administrativa, se pronuncia precisamente en el sentido de que éste “es, por tanto, un recurso extraordinario y excepcional. Su carácter extraordinario implica que únicamente podrá interponerse al amparo de alguna o algunas de las circunstancias taxativamente establecidas en la Ley”, por lo que además, expresa, con el “recurso administrativo extraordinario y excepcional de revisión” -que por desarrollarse dentro de la vía “interna” o precontenciosa, podría parecer más simple y, por tanto merecedor de un tratamiento más benévolo- “se trata, en definitiva, de evitar su desnaturalización convirtiéndolo aunque sea de hecho, en un recurso ordinario, en el que puedan examinarse sin límite, cualesquiera argumentaciones y motivos en los que el interesado apoye sus pretensiones” (*El recurso administrativo extraordinario de revisión*, segunda edición, editorial CIVITAS, Madrid, 2001, p. 15 y ss.).

Respecto a la naturaleza jurídica de la revisión judicial, igualmente nos ilustra la doctrina procesal especializada en el sentido de que si bien “la ley emplea la expresión ‘demanda de revisión’, la revisión se configura como un recurso, no ya extraordinario, sino excepcional en cuanto implica una desviación de las normas generales, por lo que es de aplicación restrictiva y ha de circunscribirse a las causas taxativamente señaladas en la Ley. Lo que no impide que, en cuanto se refiere a los requisitos procesales se adopte un criterio flexible o *pro actione*” (Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, *Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa*, tercera edición, Madrid, 1998, p. 1713 y ss.)

Consecuentemente, la demanda de revisión interpuesta viene a ser la única vía para que -tal el caso del Derecho comunitario andino- las sentencias de este Tribunal puedan ser revisadas con la posibilidad de una posterior suspensión de su calidad de cosa juzgada adquirida previamente -a partir del día siguiente al de su notificación- por la sentencia emitida en una acción de incumplimiento. Y, en efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia acerca de la obligatoriedad de que gozan las sentencias por él emitidas. A este respecto cabe mencionar jurisprudencia en la que se reafirma que este “órgano independiente, autónomo, neutral,... declara el derecho con

autoridad de cosa juzgada” (sentencia emitida dentro del proceso 19-AI-99, del 02 de junio de 2000, correspondiente a la acción de incumplimiento contra la República del Ecuador por aplicar una medida calificada como gravamen a las importaciones de la subregión). Y así mismo que: “El efecto del derecho comunitario, declarado con autoridad de cosa juzgada, implica para las autoridades nacionales competentes, la prohibición de pleno derecho de aplicar una disposición nacional reconocida como incompatible con el Ordenamiento Jurídico Comunitario...” (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento correspondiente al proceso 02-AI-97, del 24 de septiembre de 1998, caso “licores Ecuador”). Incluso dentro de la misma sentencia que hoy se pretende sea revisada, emitida dentro del proceso 46-AI-99, el Tribunal dejó sentado en ese caso, respecto de las argumentaciones esgrimidas por Venezuela, que “únicamente pueden ser valoradas por el Tribunal dentro de la respectiva acción de incumplimiento, ...con el objetivo de constatar y declarar con autoridad de cosa juzgada el demandado -y previamente dictaminado- incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento andino a los Países Miembros”.

Resta advertir sin embargo que así concebido y regulado el recurso de revisión, se nos presenta como una verdadera excepción al principio de la cosa juzgada, pero que, analizado con mayor detenimiento, la institución revela que esa excepción es sólo temporal, es decir, en tanto en cuanto una vez vencido el plazo fijado para interponer el recurso, recobra la sentencia su firmeza absoluta y consecuente autoridad de cosa juzgada.

### **3.3. Presupuestos exigidos para la procedencia de la demanda de revisión:**

Es el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, la norma que regula la revisión de sentencias, siendo además aplicables para la exigencia normativa vigente a la época de interposición de la demanda objeto de la presente sentencia, los artículos 65 a 68 del Estatuto del Tribunal (actuales 95 a 97 del novísimo Estatuto codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores). Así pues, la normativa comunitaria indicada prevé los presupuestos que deben concurrir para que proceda la demanda de revisión, a saber:



- Que la sentencia cuya revisión se solicita, haya sido emitida dentro de una acción de incumplimiento;
- Que quien solicite aquella sea una cualquiera de las partes dentro del proceso en que se emitió la sentencia;
- Que se fundamente en un hecho desconocido -por la parte solicitante de la revisión- al momento de expedición del fallo, siempre que aquel hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso;
- Y, por último, que el lapso preclusivo dentro del cual se interponga no exceda de noventa días siguientes al descubrimiento del hecho, y siempre, dentro del año siguiente a la fecha de expedición de la sentencia.

Todo lo cual, lleva al Tribunal a concluir que los principales presupuestos exigidos por la norma para que resulte procedente la revisión de sentencias —y que deben servir de fundamento a la demanda— han de versar sobre **hechos**, que deben reunir dos requisitos concurrentes: ser **anteriores y desconocidos** para la fecha de expedición de la sentencia, y **decisivos** a los fines de la resolución de la controversia, ésto en el sentido de que si hubieren sido conocidos y comprobados en su oportunidad por la recurrente, la decisión recaída hubiera tenido un sentido diferente.

Adicionalmente, y aunque no exigibles respecto del presente caso, el Estatuto del Tribunal -ahora reformado- contiene otros requisitos concurrentes que, a más de ser los exigidos por el artículo 36 *ibídem* (actual artículo 46) -correspondientes a la demanda en acciones de nulidad e incumplimiento- han sido complementados con: el señalamiento de la sentencia impugnada mediante recurso de revisión; la relación de los hechos en los cuales se fundamenta la demanda; la indicación de los medios de prueba tendientes a demostrar la existencia de tales hechos y el momento en que fueron descubiertos; y asimismo la indicación de los puntos en los que se impugne el fallo.

Así pues, con base en los presupuestos normativos aplicables previamente indicados, el Tribunal comunitario reafirma que la revisión de sentencias prevista en el ordenamiento jurí-

dico andino, viene a ser un recurso excepcional -de "extraordinario", lo califica expresamente el vigente Estatuto del Tribunal en su artículo 95-, por lo cual, pasa a examinar los principales argumentos esgrimidos en el presente caso, no sin antes referirse a las cuestiones previas planteadas en el proceso.

### 3.4. Cuestión previa, relativa a la admisibilidad de la demanda:

La presente demanda contra la sentencia del Tribunal Andino de Justicia emitida dentro del proceso 46-AI-99 el 05 de julio del año 2000 y leída en audiencia pública el 03 de agosto del mismo año, ingresó al Tribunal el 09 de noviembre del año 2000. Por auto de 13 de diciembre se resolvió admitirla a trámite y ponerla en conocimiento tanto de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como de los Países Miembros y de la Comisión, todo a los efectos del artículo 77 del Estatuto del Tribunal vigente en aquella fecha.

La Secretaría General de la Comunidad Andina, dentro de su escrito de conclusiones a la audiencia pública llevada a cabo el 14 de junio del 2001, alega que la demanda interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela no cumple los requisitos de admisibilidad, previstos en los artículos 67 y 36 del Estatuto, por lo que solicita de este Tribunal Andino que declare la improcedencia de la misma, y en el evento de que no se atendiera a dicha petición, subsidiariamente se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 13 de diciembre de 2000. Principalmente señala el Órgano Ejecutivo comunitario, que la mencionada demanda de revisión no sería admisible porque no se indican los puntos en los cuales se impugna el fallo recurrido (párrafo b) del artículo 67 del Estatuto); además, expresa: "Venezuela aporta como pruebas documentos posteriores a la sentencia sobre hechos anteriores a la misma, salvo el caso de la muerte de un conductor" (párrafo d) del artículo 67); y no señala los nombres y domicilios ni del actor ni de la parte demandada (párrafo a) del artículo 36).

Este órgano judicial comunitario procede en consecuencia a analizar los argumentos esgrimidos por la Secretaría General respecto del punto previo relativo a la inadmisibilidad de la demanda:



En cuanto al primero de ellos el Tribunal observa (folio 12) que la República solicitante de la revisión de la sentencia emitida en el proceso 46-AI-99, señaló: "Que en especial se impugna dentro de las razones esgrimidas por este Tribunal, el punto número V (Página 14 y siguientes), titulado ANALISIS DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO ALEGADAS POR LA DEMANDADA. En este punto en especial, el Tribunal desestima los argumentos de inseguridad en las carreteras colombianas señalados por Venezuela y los alegatos venezolanos sobre la violencia generalizada en Colombia. Argumentos que ahora se comprueban con los hechos revelados en los documentos presentados". Todo lo cual, en consecuencia, lleva a concluir que la demandante sí dio cumplimiento formal a la prescripción normativa contenida -a los fines de la admisibilidad del recurso de revisión- en el párrafo b) del artículo 67 del Estatuto del Tribunal, aplicable éste al momento en que se admitió la demanda de revisión, y relativo aquel al señalamiento de los puntos en los cuales se impugna la sentencia.

Respecto a la exigencia contenida en el párrafo d) del mismo artículo 67, la demanda efectivamente hace alusión a los medios de prueba con los que pretende fundamentar y demostrar los hechos en ella alegados. Asimismo, se señalan las fechas en que -a juicio de la demandante- tales hechos fueron descubiertos. Finalmente, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 36 párrafo a) del Estatuto del Tribunal, referente a la designación de los nombres y domicilios del actor y de la parte demandada, es importante resaltar que mediante el ya referido auto de fecha 13 de diciembre del año dos mil, el Tribunal Andino decidió, como ya se ha expresado y a los efectos del artículo 77 del referido Estatuto, poner en conocimiento de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de la Comisión e incluso de la Secretaría General, la demanda de revisión presentada, con la finalidad de que en cualquier estado del procedimiento y antes de sentencia, aunque no fueren parte, pudieran presentar las informaciones o los argumentos legales que consideraren necesarios para una mejor solución de la causa; todo lo cual efectivamente garantizó el derecho de defensa por parte de ese órgano comunitario, e incluso permitió que la República de Colombia expresara, como en efecto lo hizo, sus apreciaciones respecto a la demanda de revisión.

Al respecto, cabe indicar que a tenor del mencionado artículo 77 el cual permite expresamente a ciertos y muy determinados terceros privilegiados -aunque no fueren parte en el respectivo proceso- la oportunidad de presentar cualquier información, necesaria a su juicio, para una mejor solución de la causa, se demuestra que la demanda de revisión interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela es una solicitud, introducida por vía de recurso, para que el Tribunal Andino proceda a revisar la sentencia emitida en una acción de incumplimiento en la que Venezuela fue parte, mas no existe un demandado propiamente, ya que lo que se pide que se revise es la sentencia emitida en un proceso en el que como tal sí hubo partes. Lo que es declarado por este Tribunal sin dejar de reconocer la respetable actuación de la Secretaría General, dirigida, como expresa, a mantener el respeto a la normativa comunitaria, esto es, a defender la intangibilidad de la sentencia emitida por el Tribunal Andino dentro del proceso 46-AI-99, lo que en criterio de este Tribunal no le concede sin embargo la condición de parte demandada.

### **3.5. Cuestión previa relativa al supuesto incumplimiento del procedimiento de revisión de sentencia:**

El procedimiento para la revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal en materia de incumplimiento se encuentra consagrado en los artículos 29 del Tratado de creación del Organismo, y 65 al 68 del Estatuto derogado (equivalentes a los actuales 95 al 97 del actual).

Para la admisión de dicha demanda el Tribunal debió registrarse por los señalados artículos 65 al 68 entonces vigentes y concretamente por el 67 que consagra los requisitos específicos de un recurso de revisión, a más de los generales establecidos en el artículo 36 para los procesos de nulidad e incumplimiento en cuanto resultaren aplicables, quedando excluidos por tanto de estos últimos los nombres y domicilio de la parte demandada (párrafo a)) por cuanto el proceso de revisión carece de esta última. Obró esto como razón para que el Tribunal decidiera en el auto de admisión de fecha 13 de diciembre del año 2000, limitarse, en primer lugar a acudir al artículo 77 del mismo Estatuto poniendo en conocimiento de los Países Miembros, de la Comisión y de la Secretaría General



de la Comunidad Andina la demanda admitida a trámite; y en segundo lugar, consecuentemente, abstenerse también de aplicar el artículo 42 del mismo Estatuto, conforme al cual: "Una vez admitida, la demanda será notificada a la parte demanda".

En efecto, lo expuesto queda especialmente reflejado en el artículo 68 del anterior Estatuto (97 del vigente) conforme al cual sólo a partir de la admisión de la demanda el procedimiento continuará de conformidad con el Estatuto hasta sentencia, lo que resulta lógico por cuanto el citado artículo 42 del Estatuto derogado -que rigió la admisión de la presente demanda- no resultaba enteramente aplicable a una demanda de revisión.

Lo anteriormente expuesto lleva a este Tribunal a reafirmar lo dispuesto en su auto de 13 de diciembre del año 2000, debiendo al efecto hacer notar una vez más, que únicamente la República de Colombia presentó sus argumentos y observaciones a la presente demanda, justificando su intervención en el artículo 77 del Estatuto del Tribunal. Consideraciones que llevaron a este Tribunal a emitir el auto de fecha 11 de abril de 2001, mediante el cual, y tomando en cuenta el indicado artículo 68 aplicable, decidió convocar "a la demandante, a los Organos de la comunidad y a los demás Países Miembros interesados en las resultas del Proceso, a la Audiencia Pública" que se llevó a cabo el 14 de junio pasado.

Consecuentemente se desestima el argumento de la Secretaría General relativo a que la demanda no le fue notificada a efectos de que interviniera como parte procesal, correspondiendo ahora al Tribunal examinar el fondo de la controversia, es decir si, a los fines del caso concreto, se cumplen los presupuestos exigidos por el Tratado de Creación del Tribunal para que proceda la revisión de la sentencia de fecha 05 de julio del año 2000, emitida dentro del proceso 46-AI-99, y que adquirió fuerza obligatoria a partir del día siguiente al 03 de agosto del mismo año, fecha en la que se le dio lectura durante la audiencia pública convocada al efecto.

### **3.6. Verificación del cumplimiento de los presupuestos para que proceda la revisión:**

Los dos hechos en que se fundamenta la demanda -a decir de la recurrente- han sido cono-

cidos por el Gobierno de Venezuela luego de dictada la sentencia, a saber: el Acuerdo de Cooperación formalizado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Norte América, denominado PLAN COLOMBIA; y, el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia titulado "La situación actual y las perspectivas del transporte internacional de carga por carretera en la Comunidad Andina".

Respecto del primero de los hechos enunciados, independientemente de la información allegada al Tribunal por intermedio del Gobierno de la República de Colombia —tendiente a acreditar que el Plan Colombia sí era un hecho conocido por la demandante—, considera el Tribunal Andino que no se trata de un hecho decisivo que hubiere podido influir en el resultado del proceso de incumplimiento. Efectivamente, es a causa de este "hecho" que la República Bolivariana de Venezuela pretende demostrar el riesgo de que el conflicto interno colombiano se extienda a los países fronterizos, "cuya sola posibilidad pone en peligro el transporte de mercancías en toda la región andina y especialmente en la frontera venezolana, ya que el conflicto generará miles de desplazados colombianos a Venezuela y cierre de vías por combates y minado de carretera". Sin embargo, el Tribunal considera que el objeto de la acción de incumplimiento -proceso 46-AI-99- incoada por la Secretaría General no guarda relación alguna con este hecho ahora alegado por la recurrente, puesto que la acción dilucidada en aquel proceso, estuvo dirigida a obtener un pronunciamiento acerca de la conducta adoptada por la República de Venezuela, al haber restringido la libre prestación de servicios de transporte internacional, mas no a verificar cuál es la situación de conflicto interno por la que atraviesa Colombia.

En relación con el segundo de los citados "hechos" alegados en la demanda, es necesario indicar que dicho término -en cuanto a la exigencia de la norma comunitaria andina para la procedencia de la demanda de revisión- hace referencia a un suceso o acontecimiento que por sí, o en unión de otros, produce un efecto, que en el caso concreto, debe además reunir las características especiales ya indicadas *supra*. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia encuentra que al tratarse de un documento, lógicamente éste no constituye demostración de ninguna situación fáctica que pudie-



ra haber sido desconocida por la demandada antes de la sentencia.

### 3.7. Pronunciamiento acerca de la procedencia de los argumentos de la actora:

Tanto los argumentos expuestos por la República Bolivariana de Venezuela como los hechos en los cuales se fundamenta la demanda por ella interpuesta, tienen que ver básicamente con la alegada inseguridad que impera en el territorio colombiano, el derecho de defensa e integridad física de los transportistas y las medidas de seguridad como una excepción a la libre circulación de mercancías (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena). A este respecto, el Tribunal Andino debe precisar que estos argumentos fueron analizados en el capítulo V de la sentencia cuya revisión es ahora solicitada, capítulo relativo al ANÁLISIS DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO ALEGADAS POR LA DEMANDADA, todos los cuales, en la parte decisoria del fallo, fueron objeto del pronunciamiento destinado a: "Desestimar los argumentos de hecho y de derecho propuestos por la demandada, que pretenden justificar la legalidad de la medida interna, así como las demás pretensiones de la contestación de la demanda".

Básicamente, para adoptar la decisión indicada, el Tribunal Andino se pronunció -respecto de los argumentos ahora también esgrimidos en la demanda de revisión- de la siguiente manera:

"La República de Venezuela expresa que se vio obligada a adoptar la medida, debido a la inseguridad a la que se exponían los transportistas venezolanos al penetrar al territorio colombiano; a las acciones de violencia generalizada: guerrilla, narcotráfico y grupos paramilitares; y al paro de transportistas en la frontera con Colombia. Frente a esta situación —señala- el Gobierno Nacional decidió dictar una serie de normas destinadas a restablecer el tránsito y el flujo de mercancías en la frontera de Colombia y Venezuela".

Por lo que el Tribunal consideró que:

"Conforme lo ha expresado la jurisprudencia de este Órgano judicial, 'en todo ordenamiento jurídico —nacional o comunitario— el

conflicto puede presentarse pero lo medular es establecer los mecanismos de solución y que los países se sujeten obligatoriamente a ellos. Transgredir esos procedimientos y optar por soluciones propias y unilaterales no previstas en los respectivos ordenamientos, constituiría una clara violación a los principios jurídicos, pues, debe entenderse que las normas procedimentales son establecidas en los diferentes Países -así también en el derecho comunitario-, precisamente, para seguir un camino legal para que el derecho violado o infringido por una persona pueda tener el reparo por medio de la autoridad judicial respectiva. La reparación del derecho no puede ser ejercida por mano propia y aplicando criterios individuales apartados de un ordenamiento jurídico. Muy lejos está del Derecho Andino el haber consagrado mecanismos de solución propios de cada País o que signifiquen una actitud unilateral desconocida dentro del régimen establecido en ese ordenamiento comunitario como el camino exclusivo y excluyente para la solución de conflictos, cuando lo que precisamente prima en su concepción jurídica e integracionista, es el acatamiento de los Países Miembros y de sus ciudadanos a ese derecho del ordenamiento jurídico' (*Sentencia dictada dentro del proceso de incumplimiento O2-AI-97, caso Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por aplicar unilateralmente medidas restrictivas a los licores originarios y procedentes de la República de Colombia, fallo publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 391 del 11 de diciembre de 1998*)"

En efecto, estimó el Tribunal que las vías de hecho para que las personas o Países Miembros se hagan justicia por sí mismos no se encuentran permitidas a la luz de una Comunidad de Derecho, por lo que en el caso de una supuesta violación del ordenamiento jurídico comunitario por parte de alguno de aquellos, de ninguna manera legítima la adopción de medidas unilaterales.

Asimismo, la indicada sentencia dejó sentado que "el artículo 47 del Acuerdo de Cartagena, imperativamente expresa que la solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se sujetará a las normas del Trata-



do que crea el Tribunal de Justicia". Igualmente se declara más adelante en relación con el argumento de Venezuela, referente al supuesto incumplimiento por parte de la República de Colombia de las Decisiones 285 y 399 (que fijan las "normas para prevenir o corregir distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia", y al "Transporte internacional de mercancías por carretera") que:

"no es pertinente ni tampoco justifica las medidas restrictivas -a la libre oferta y prestación, al libre tránsito y a la libre competencia del servicio del transporte internacional de mercancías por carretera- adoptadas por la demandada.

"De igual forma, tampoco resulta pertinente, a los efectos de demostrar la improcedencia del incumplimiento demandado, la alegación de que "el Gobierno de Venezuela presentó como argumento de impugnación el haber solicitado supuestamente la intervención de [la Secretaría General] para investigar la conducta colombiana, de acuerdo con el principio de exhaustividad administrativa". El hecho de que la demandada "supuestamente" haya presentado una denuncia ante la Secretaría General, para que ese Órgano Comunitario inicie una investigación por incumplimiento contra un tercer País Miembro, no exime a aquella de su obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico andino".

En lo relativo a los argumentos también presentados por la República de Venezuela, dentro del proceso cuya sentencia es hoy demandada en revisión, referentes a que "la medida implementada no es una restricción al comercio, en razón de que no se aplica de manera desproporcionada en relación con el objetivo que persigue, no tiene fines proteccionistas a favor de servicios nacionales, no discrimina ni tampoco crea obstáculos innecesarios al comercio subregional", el Tribunal consideró y declaró que:

"Las razones mencionadas en el artículo 11 de la Decisión 439, al igual que las contenidas en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, aparte de tener un carácter no económico, excepcional, y consecuentemente deben ser objeto de una interpretación restrictiva, encontrándose condicionadas al princi-

pio de proporcionalidad, por lo que únicamente son admisibles aquellas medidas estrictamente necesarias, idóneas y razonablemente proporcionales al fin perseguido, fin que no puede separarse de los expresamente enumerados en el derecho positivo comunitario.

"Por otro lado, además de no perseguir un fin legalmente previsto, la medida adoptada por la República de Venezuela no resulta razonablemente proporcional en relación con otros fines sí reconocidos por la norma comunitaria -como son la preservación del orden público, la protección de la vida y salud de las personas o la protección de los intereses esenciales de la seguridad nacional-, por cuanto la aplicación unilateral de medidas restrictivas a la prestación, tránsito y competencia del servicio de transporte internacional procedente de terceros Países Miembros, de ninguna manera puede ser considerada como la solución para proteger la vida y salud de los transportistas venezolanos que circulan por territorio colombiano o para tutelar los intereses esenciales de la seguridad en la frontera colombo-venezolana".

Respecto al argumento de Venezuela referente a la necesidad de adoptar la medida debido a que "con ello se restablecía el orden público y el tránsito de personas y mercancías en la frontera", el Tribunal Andino declaró así mismo que:

"Este argumento tampoco resulta admisible..., en razón de que para alcanzar tales fines no era necesario restringir el tránsito de los vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera, creando modalidades de operación, requisitos y procedimientos distintos a los ya previstos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Considera el Tribunal que dichas restricciones constituyen un obstáculo **innecesario** al comercio subregional de servicios.

"Tampoco son de recibo por este Tribunal las afirmaciones de la demandada que pretenden demostrar que la medida no es de carácter proteccionista. En efecto, de la simple lectura de las consideraciones efectuadas por la resolución conjunta adoptada por el Gobierno de Venezuela, se puede observar de manera concluyente la finalidad eminentemente proteccionista de la medida".



Sobre las excepciones al concepto de "restricción de todo orden" enumeradas en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal consideró en su momento que "únicamente son aplicables al intercambio subregional de productos y, consecuentemente, no es procedente su invocación para justificar una medida calificada como restricción al comercio de servicios".

### 3.8. Procedencia de la condena en costas solicitada por la Secretaría General:

Como se ha dejado indicado *supra*, el Tribunal Andino admitió la demanda de revisión interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela, poniéndola en conocimiento -a los fines del artículo 77 del Estatuto del Tribunal- de los Países Miembros y demás Organos Comunitarios. Consecuentemente, es claro el tenor del mencionado artículo 77, que permitía expresamente a terceros que, justamente por el hecho de serlo, no eran parte en el respectivo proceso, la posibilidad de presentar cualquier observación, siempre necesaria para una mejor resolución de la causa.

Por otra parte, respecto a la condenatoria en costas, el artículo 81 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone, que en "la sentencia se condenará al demandante al pago de las costas cuando la acción por él intentada se declare infundada y... al demandado cuando la sentencia declare la acción fundada". Por tanto, los únicos potenciales condenados al pago de las costas serán, cuando correspondiere, o bien el demandante o, en su caso, el demandado, lo que implica que los obligados a cumplir con dicho requerimiento deben necesariamente ser partes en el proceso. Sobre este aspecto, GUASP se manifiesta diciendo que las costas vienen a ser "aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre **las partes** que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa inmediata o directa de su producción" (GUASP, Derecho procesal civil, 4ª edición, editorial Civitas, 1998, tomo I, p. 531 y ss.) (el resaltado es del Tribunal).

Consecuentemente, dentro del presente recurso extraordinario de revisión interpuesto por la República Bolivariana de Venezuela para que se revise la sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento correspondiente al pro-

ceso 46-AI-99, no existe -como se dijo más arriba- un demandado como tal y no cabe la condenatoria en costas.

Compartiendo asimismo el pensamiento de la doctrina más autorizada, el Tribunal Andino participa de la opinión de que no se puede negar que en un conflicto, "el litigante, por lo menos el vencido, es la causa inmediata de la existencia del proceso a que su resistencia o pretensión injustificada da lugar", por lo que "será la **parte vencedora**, quien merece gratuitamente la justicia, y para ello la condena en costas al vencido es la única solución indicada" (ALCALÁ-ZAMORA, La condena en costas, Madrid, 1930, p. 6). Todo lo cual lleva al Tribunal a compartir -como se ha dejado expuesto- las opiniones antes indicadas, concluyendo en el sentido de que "Cuando hay condena en costas, tiene derecho a exigir el pago la parte o partes contrarias a aquella o aquellas que fueran condenadas; las costas constituyen un crédito cuyo titular es la parte vencedora. Es decir, en tanto no se es **parte principal** en un proceso no se tiene derecho al reintegro de las costas anticipadas" (Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, p. 2176 y ss.) (Lo destacado corresponde al presente fallo).

Por todo lo expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Administrando justicia en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina de Naciones y en ejercicio de la competencia que le asigna su Tratado de Creación.

#### DECIDE:

**PRIMERO:** Desestimar el recurso de revisión interpuesto por la República Bolivariana de Venezuela, por no haberse demostrado la existencia de un nuevo hecho decisivo, anterior y desconocido por la recurrente al momento de dictarse la sentencia.

**SEGUNDO:** Que dada la naturaleza misma de la demanda de revisión instaurada, la condena en costas solicitada no procede en el presente caso.

Conforme a lo establecido por el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente



sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Henrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
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.-

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

### PROCESO 59-IP-2001

**Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5958. E interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la referida Decisión. Actora: Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA).**

**Magistrado Ponente:** JUAN JOSE CALLE Y CALLE

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil uno.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Camilo Arciniegas Andrade, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. La que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores).

El proceso interno instaurado por la actora, Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, en el que se pretende obtener la nulidad de

las resoluciones Nos: 21623 de 29 de diciembre de 1998 y la 12575 de 30 de junio de 1999, expedidas por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se niega el registro de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA), para distinguir productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### MARCO JURÍDICO NACIONAL

#### Hechos relevantes:

Como hechos relevantes señalados por el Juez consultante, se establecen:

- “a) Que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista, por lo que no es cierto que TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO sea una marca nominativa.



Las expresiones Tuberías y Prefabricado de Concreto, solas o independientes, no son genéricas para distinguir servicios de la clase 37 internacional. Las expresiones: acondicionamiento, reparación afiliado, obras, albañilerías, mantenimiento, instalación, conservación y otras serían genéricas y no deben calificarse como tales sino como descriptivas”.

- “b) El opositor en el escrito de observaciones afirma que TUBOSA, se dedica a tuberías plásticas y en general a artículos plásticos, lo que indica que su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 internacional”.
- “c) TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A., es el titular o solicitante prioritario de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., certificado 112.288 y de los productos y servicios de la clase 42, expediente 97-036-088”
- “d) TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A. no tiene ningún derecho o solicitud de registro de la marca TUBOSA en la clase 37, donde la actora es titular prioritario.

La Superintendencia al comparar las marcas TUBOSA Y TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA, no aplicó su criterio sostenido en repetidas ocasiones de que “deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Deberá ponerse atención a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender, en la práctica, la primera impresión o

impacto que recibe ese consumidor medio entre el nombre que sirve de marca”.

### LITIGIO PRINCIPAL

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes:

#### 1. Demanda de la Sociedad TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.

La sociedad actora, centra su defensa, en dos aspectos:

1. Violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por aplicación e interpretación indebida; puesto que, se desvirtúa el espíritu de la Ley, ya que, la Superintendencia de Industria y Comercio “... aplica e interpreta las normas como si se tratara de fórmulas matemáticas que de manera uniforme y sin variación pueden duplicarse en infinidad de casos, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trate, el consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como ese consumidor se ve afectado por la marca...”.
2. No se trata de una marca nominativa sino de una marca mixta.

Las expresiones utilizadas para distinguir la marca no son genéricas sino descriptivas.

Desvirtúa la genericidad de la marca remitiéndose a la Jurisprudencia del Tribunal dentro del proceso 2-IP-89 en los siguientes términos:

“... La condición de genericidad en un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizada por la marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por si sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata... En tales casos conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que



los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”.

En cuanto al registro de los signos descriptivos la actora cita el proceso 7-IP-95 en su parte pertinente: “... No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre de productos de que se trate. Por el contrario, pueden ser objetos de registro como marca los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmiten indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”.

Además la demandante señala que TUBOSA, se dedica a tuberías de plástico y en general a artículos plásticos del ramo, por lo tanto, su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 de la Clasificación Internacional de Niza y, también es titular y/o solicitante prioritario de:

- TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., nombre Comercial, certificado N° 112.288.
- TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., clase 42, expediente N° 97036088.

## **2. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia**

La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, puesto que, a su criterio, hacen relación a los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica y, acude principalmente, a la Jurisprudencia de este Tribunal contenida en el Proceso 14-IP-98:

“(…) La marca tiene como función esencial distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un

producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca”.

“Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna irregistrable al existir el riesgo de confusión”.

En lo que respecta a la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la parte demandada, hace las siguientes puntualizaciones:

“Efectuado el sucesivo examen comparativo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. frente a la marca “TUBOSA”, para la clase 37 registrada a favor de la Sociedad Tubos de Occidente S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen “.

## **SOBRE LA ADMISIBILIDAD**

La solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Al Juez Nacional le interesa conocer, básicamente, cuál sería la interpretación del artículo 83 literal a) que debe darse en la cuestión controvertida, con respecto a la inscripción de la marca mixta TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. en la clase 37, frente a la oposición de la marca anteriormente registrada TUBOSA, de la clase 19.



## SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL

### Normas a ser interpretadas:

El Tribunal considera que además del artículo 83 literal a) solicitado, se interprete también de oficio los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344, puesto que éstos hacen referencia a los requisitos que un signo deben cumplir para ser registrado como marca; y a la prohibición de registrar los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial registrado

Las normas que el Tribunal va interpretar consecuentemente son las siguientes:

### DECISION 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.-** Asimismo, 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 pudiere inducirse al público a error”.

**“Artículo 128.-** El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sis-

tema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la Reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

### Puntos a tratarse en esta Interpretación:

1. Requisitos para que un signo sea registrado como marca
2. Registro de una marca mixta
3. La Confundibilidad Marcaria: Criterios y Reglas
4. Términos genéricos o descriptivos
5. Nombre Comercial
6. Examen de los signos frente a las reglas anteriores

### 1. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA

Según el criterio del tratadista Agustín Ramella, “La marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de una fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”<sup>1</sup>. Por tanto, se podría concluir, que un signo marcario tiene como objeto esencial que los productos de un empresario puedan y deban distinguirse de otros de la competencia, puesto que, para que ese signo cumpla la labor diferenciadora e individualizadora, tiene que llevar intrínsecamente una distinción propia, que permita que el público consumidor pueda diferenciarlo entre los demás productos puestos en circulación, ya que, si el signo marcario pierde su esencialidad de distintivo con respecto a una clase de productos o servicios o frente a otros signos, no podría tener la protección legal que la norma comunitaria le confiere.

Resulta entonces que la fuerza distintiva del signo es la condición sine qua non para que un

<sup>1</sup> Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios”, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Pag. 182. Impresión NOPLU S.A.



signo pueda ser objeto de registro, ya que este requisito depende no sólo de la actividad del empresario, sino también de la actitud del público hacia la marca.

Dentro del Proceso 17-IP-98 marca "LA RUBIA", sentencia de 21 de abril de 1998, El Tribunal, con respecto a los requisitos de registro de una marca, expresó:

"El artículo 81 de la Decisión 344, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen ... La racionalidad de la ley marcaría en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...".

Dentro del Proceso 23-IP-98, sentencia de 27 de octubre de 1998, respecto a la distintividad, el Tribunal señaló:

"El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titu-

lar, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones. Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344. Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado ... Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad. Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección...".

Con relación a la perceptibilidad del signo, es importante resaltar, que el consumidor tiene que diferenciar o distinguir un signo, lo que resultaría imposible si el signo fuera imperceptible por cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato o el tacto. Al apreciarse el signo, es decir, palpase materialmente, deja de convertirse de inmaterial o ideal en un signo que se traduce en una contextura física capaz de ser aprehendido o receptado por los sentidos. En tanto que la representación gráfica, es aquella que permite apreciar al consumidor o al público, cual es el signo que es materia de la comercialización de un producto y conocer por medio de la publicidad registral, a que signo debe oponerse en defensa de sus posibles intereses.



Según Marco Matías Alemán<sup>2</sup> *“la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse una 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. Por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es publicación y el archivo”*.

A criterio de los tratadistas Jesús Carrillo y Francisco Morales<sup>3</sup>, para determinar *“si una marca es registrable o no, debe atenderse a ella en sí misma para indagar si realmente reúne los requisitos de fondo y de forma que darán plena validez al registro, pues, de lo contrario, o no se otorga el registro, o se concede quedando expuesto a una probable cancelación”*.

El artículo 81 de la Decisión 344, al definir a la marca, resalta la distintividad como requisito para el registro, puesto que la marca protege no sólo el interés particular de las empresas sino también el interés general de los consumidores, por tanto lo esencial es proteger de la confusión al público y a la vez garantizar al titular de la marca su derecho a que el público no resulte confundido.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto, dentro del proceso 54-IP-2001, ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”*.

<sup>2</sup> Marcas, Marcos Matías Alemán. Pág. 77. Image Control, Bogotá.

<sup>3</sup> La Propiedad Industrial, Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas. p. 232. Ed. TEMIS, 1973.

## 2. REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA

Se puede identificar como marcas mixtas, a las que resultan de la fusión de un elemento gráfico y un elemento denominativo, es decir, aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos (una o varias imágenes), así mismo simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea.

Además es importante determinar cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, la denominación o el gráfico. Si la palabra le imprime característica especial al signo, entonces procede la comparación con la marca denominativa. En tanto si en el signo mixto, el gráfico le imprime esa connotación distintiva, será este elemento el más característico no procediendo la comparación con la marca denominativa.

En relación a este tema Carlos Fernández-Novoa<sup>4</sup> señala que: *“hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*

Sobre este tema, la jurisprudencia comunitaria en el Proceso 13-IP- 98, ha expresado lo siguiente:

*“En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz para que el usuario o consumidor pida o solicite la marca”*.

Además sobre este requisito, el Tribunal, dentro del Proceso 23-IP-98, de 27 de octubre de 1998 se pronunció en los siguientes términos:

<sup>4</sup> Fundamentos de Derechos de Marcas, pág. 240. obra ya citada.



“Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, este último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores. De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas...”.

### 3. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA: CRITERIOS Y REGLAS PARA SU DETERMINACION

Constituyendo las marcas un signo exterior cuyo objetivo es distinguir en el mercado los bienes y servicios provenientes de diferentes competidores, frente a una hipótesis que no permita la distintividad entre los signos comparándolos con los productos, implicaría que el signo a registrarse no reúne los requisitos que se han detallado anteriormente.

A criterio de Carlos Fernández-Novoa <sup>5</sup>, es necesario diferenciar tres variantes:

1. Identidad de los signos constitutivos de las marcas enfrentadas y similitud de los productos o servicios.
2. Semejanzas de los signos y también semejanza o similitud de los productos o servicios.
3. Semejanza de los signos y también semejanza o similitud de los productos o servicios.

Para el análisis de estas tres variantes es necesario subrayar dos factores:

- Identidad o semejanza de los signos
- Identidad o similitud de los productos o servicios

Se puede reconocer las semejanzas de los signos, si se realiza la comparación de estos en tres planos: fonético, gráfico y el conceptual. Lo que permitirá determinar si existe riesgo de

confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.

A criterio de la doctrina y de la jurisprudencia de la comunidad europea se hablaría, de una parte, del riesgo de confusión **stricto sensu**, es decir de la confusión directa e indirecta; existiendo confusión directa, “cuando el público no puede diferenciar entre sí las marcas contrapuestas; mientras que la indirecta se da cuando el público diferencia claramente las marcas, pero atribuye la titularidad de las mismas a una misma empresa”, y de otra parte, del riesgo de confusión **lato sensu**, “presupone que si bien el público diferencia dos marcas atribuyéndolas a diferentes empresas, cree, sin embargo, erróneamente que tales empresas están vinculadas entre sí a través de lazos económicos”<sup>6</sup>.

La jurisprudencia comunitaria andina en el Proceso 7-IP-98, de 19 de junio de 1998 Marca “PALMA FRIT”, explica el riesgo de la confusión directa e indirecta en los siguientes términos:

Si el signo conlleva la distintividad o sea la capacidad de diferenciarse en los términos ya señalados, la confundibilidad con otro, sea por su estructura ortográfica, grafía, concepto o su pronunciación le hace desmerecedor de distintividad, la que puede conducir a la irregistrabilidad del signo, cuando entre signos y productos o servicios se confunden a tal punto que el público sea inducido a un error en la adquisición del bien porque creyó adquirir un producto determinado, creyendo que está adquiriendo otro (confusión directa) o por la confusión indirecta, por la que “el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.

Sobre este mismo punto, en el Proceso 26-IP-96 de 28 de noviembre de 1997, marca “SEFRITA”, El Tribunal expresó:

“...El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos o

<sup>5</sup> El Sistema Comunitario de Marcas. Carlos Fernández Novoa. Pág. 157. EDITORIAL MONTECARVO S.A. Madrid 1995.

<sup>6</sup> Vid. Busse/STARCK, pág. 688. citado pro Carlos Fernández Novoa, pág. 159. Obra ya citada.



indirecto en cuanto a creer que los productos que tiene marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo, productos o bienes que pueden llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.”

La confusión tiene que darse entre los signos considerados como elementos de comparación y los productos o servicios a los cuales va a cubrir o proteger. De este modo si los signos se confunden sólo en su forma externa y no hacen relación con los productos o servicios del signo semejante, bien podrían coexistir dentro de un mismo mercado.

La comparación entre signos, a fin de determinar la confundibilidad marcaria o el “riesgo de confusión” debe realizarse entre signos idénticos o semejantes frente a los mismos o iguales productos, puesto que la similitud que señale no es por causa de la clasificación de los productos en una determinada clase del nomenclátor Internacional de Niza, sino por la similitud o conexión competitiva que en el mercado originan los bienes y servicios, sin interesar la clase a la que pertenecen, puesto que, si un producto es componente o accesorio de otro producto constituye también el indicio de la similitud o conexión competitiva entre uno y otro producto.

Si bien entre dos signos puede haber identidad o una cierta semejanza, no por esa razón dejan de ser susceptibles de registrabilidad. La irreregistrabilidad nace de las prohibiciones que la norma comunitaria establece en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, constituyendo la más común la confundibilidad de los signos con respecto a los bienes y servicios que con él se cubren o se protegen.

Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca– pueda adquirir un bien o servicio sin caer en el error en cuanto a la adquisición del producto o del origen empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia, ya sea en su condición intrínseca frente

a lo que va a proteger o cubrir o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados. Signos que produzcan ese error o no tengan el cuño distintivo necesario caerían en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, antes señalado que no permite el registro cuando los signos “sean idénticos o se asemejen en 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”.

Signos idénticos o similares **per se** no son irreregistrables sino en tanto en cuanto cubran o protejan los mismos o iguales productos o servicios. El signo marcario no pretende amparar o cubrir todo el universo de bienes o servicios sino unos determinados y específicos, y dentro de esa especialidad debe medirse la confundibilidad, excepto el caso de marcas notorias o renombradas. La especialidad significa que quien registra una marca puede utilizarla solamente para esos productos, pero la confusión no necesariamente puede darse entre los productos de la clase registrada sino por otros de clases diferentes con los que haya alguna relación o vinculación de competitividad.

Si no existe vinculación entre bienes y servicios frente a signos idénticos o similares, entonces la coexistencia marcaria no produce ese error que es lo que la norma del artículo 83 literal a) trata de evitar, con miras a la protección del consumidor, para evitar que su consentimiento en la adquisición sea viciado.

Como ya ha manifestado el Tribunal, en los procesos 32-IP-96 y 13-IP-98, la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“**prior tempore, potior iure**”), como para el caso de duda (“**in dubio pro signo priori**”).

El Tribunal, dentro del Proceso 23-IP-98, de 27 de octubre de 1998, ha enfatizado además en



sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

El administrador o el juez para decidir subjetivamente la posible confundibilidad, tiene que fundamentar su resolución en normas y reglas que sobre la confundibilidad ha planteado la doctrina y las ha recogido en numerosas sentencias este Tribunal.

El Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, las reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, determinados por la doctrina (BREUER MORENO<sup>7</sup>), resumiéndolos de la siguiente manera:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido:

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marca.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene

sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Respecto a la cuarta regla, el mencionado tradista Breuer 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.”*

Además de estas reglas de comparación marcaria el Tribunal ha considerado también otras que complementan las anteriores. En efecto:

Los campos en los cuales puede producirse la similitud marcaria entre dos signos son el visual, el auditivo y el ideológico. De éstos se desprende similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales, partiendo siempre del concepto de que el signo debe ser analizado en su conjunto, sin desmembrarlo o desnaturalizarlo o fraccionarlo.

La confusión gráfica se genera por la identificación o similitud de las palabras, frases, vocales, la ubicación de las consonantes, los prefijos y sufijos, los añadidos que se introduzcan a la marca original, la acentuación de las sílabas, etc.

La pronunciación semejante de los signos, provoca la confusión fonética de los términos. Lo que auditivamente impide al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiendo a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.

La similitud conceptual se origina por el semejante o parecido concepto o idea que los signos producen en la mente del consumidor, que aunque tengan diferente pronunciación o escritura se encadena en la misma concepción del signo, como podría suceder entre los supuestos signos de “Sembrío de trigo” o “Trigal”.

El consumidor es el elemento beneficiario del signo y la ley le protege respecto a precaver

<sup>7</sup> Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



que no caiga en error por la confundibilidad entre dos signos, sea entre éstos o por la fuente empresarial. El tipo de consumidor al que se debe considerar como parámetro de determinar la confundibilidad es al consumidor medio, es decir, aquel dotado de un sentido de análisis y comparabilidad razonable. De igual modo la mayor o menor confusión en el consumidor dependerá de la clase de productos que sean, o sea, si son bienes y servicios de costo mayor o de conocimiento más profundo del objeto o del bien, el consumidor es denominado "profesional" o "técnico" el que para su adquisición realizará un análisis más detenido que aquel que adquiere productos de consumo masivo.

Dentro del Proceso 9-IP-94 marca DIDA, de 10 de mayo de 1994, se expresa que el signo, *"tiene la función de distinguirse de otro idéntico o similar frente a los productos o servicios que ampara o cubre, para evitar que el público se confunda o hierre en la adquisición de un bien. El consumidor es elemento de protección marcaria al que beneficia la distintividad y la ley le protege recayendo la prohibición sobre signos confundibles. El consumidor medio, al que se lo toma como referencia confusionista, es decir, a aquel con una razonable capacidad de examen o precaución en la adquisición de productos, es el catalizador de dicha confusión. Si los productos, son de consumo masivo y su precio no es elevado, el riesgo de confusión puede ser más patente. El examen, por esa razón, debe ser más riguroso y estricto"*.

#### 4. TERMINOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS

Las marcas constituidas por una o varias expresiones o palabras esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.

Los signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva; es decir, señalado en cada signo confrontado ese vocablo que le

da distinción, se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilación o división del signo.

En el Proceso 21-IP-98, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), al respecto se dijo:

"En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados. De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado, o cuál es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo.

"Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España. "En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto<sup>8</sup>..."

Por otra parte es importante resaltar el uso de los sufijos, ya que, un determinado sufijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, dermat, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo que ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, en cuyo caso se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar ese bien o producto, supuesto este que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344. De esto no puede desprenderse necesariamente que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro

<sup>8</sup> Separata de la Revista General de Derecho, pág. 11157, Nº 648, Valencia



marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no pueda ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa.

##### 5. NOMBRE COMERCIAL: Artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344.

Según el criterio recogido por Germán Cavellier<sup>9</sup> el Nombre Comercial, es el que sirve para identificar al comerciante como tal, o a su negocio o conjunto de sus negocios; mientras que la marca distingue, en cambio, los productos de esos negocios o explotaciones.

Según el artículo 128 de la Decisión 344, *“el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”*. Se puede ver claramente que basta el uso y no el registro para adquirir la protección del nombre comercial, además debe cumplir los requisitos que a continuación se detallan y que han sido objeto de reiterada interpretación por el Tribunal:

“DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad distintiva, “lo que significa que no constituye nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca.

“El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañosos 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 ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’<sup>10</sup>.

Las características del nombre comercial ha sido materia de reiterada jurisprudencia del Tribunal andino. Así dentro del proceso 3-IP-98, se señalaron las siguientes características:

- Ser personal, es decir, que su utilización sea por parte de su propietario, ya que, el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, el mismo que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.
- el uso de un nombre comercial debe ser ejercido de manera real y efectiva en cuanto a la actividad comercial que el nombre protege.
- La sola inscripción del nombre comercial no significa de que por sí se haya utilizado el nombre comercial.

Además es necesario considerar el tema de la **prioridad**, relacionado concretamente con la solicitud y concesión del depósito del nombre comercial de la ahora actora respecto de la solicitud de registro y concesión de la marca propiedad de la demandada, puesto que la prioridad tiene que ver con el hecho de que el *“signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaría ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”*.<sup>11</sup>

##### 6. EXAMEN DE LOS SIGNOS FRENTE A LAS REGLAS ANTERIORES

En la comparación de los signos enfrentados, es necesario resaltar que entre la marca TUBOSA, anteriormente registrada y, TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA, con pretensión de obtener registro, según las reglas enunciadas, el Tribunal consultante deberá decidir, en primer lugar en la marca demandante, cuál es la distintividad que el signo requiere para subsistir como marca, es decir, cuál es el elemento relevante que le impone esa distintividad frente a la marca demandada y si luego del análisis resulta que la confundibilidad es manifiesta, habría que llegar a la conclusión que si la marca a registrarse genera o no distintividad evitando así la confusión con la primeramente registrada, considerando además, que en caso de duda se aplicará el principio que favorezca a la marca ya registrada (**“in dubio pro signo priori”**).

<sup>9</sup> Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Germán Cavellier, pág. 73 Ed. TEMIS 1962.

<sup>10</sup> Proceso 42-IP-2000. Marca Manuelita, 13 de febrero de 1998.

<sup>11</sup> Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 17-IP-96, el 13 de diciembre de 1996, marca “EDWIN”. Publicado en G.O. N° 253 del 7 de marzo de 1997.



El Tribunal consultante, además de lo expuesto anteriormente, examinará si no se produce una confusión indirecta entre los dos signos, es decir, si el público no incurrirá en error al creer que los productos designados con la marca posteriormente solicitada (TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA), no tienen un mismo origen empresarial o provienen de un mismo empresario, confusión que conduciría a la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado.

Para ello, se deberá realizar un análisis comparativo global de los signos, apreciando más las semejanzas que las diferencias utilizando un método sucesivo de comparación entre los signos, tomando en consideración la clase de productos que las dos marcas cubren y al consumidor medio adquirente de lo mismo.

La marca TUBOSA, ha sido registrada para ser usada en una sola palabra y no en su división, puesto que, la marca debe ser utilizada en la forma como se registra. El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que una persona interesada pueda interponer la acción respectiva.

Además es necesario resaltar que la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. ha solicitado el registro para proteger productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir para "*construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto*"; en tanto que, la marca TUBOSA, ha sido registrada para proteger productos de la clase 19; es decir, para materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez, betún; construcciones transportables no metálicos; monumentos no metálicos.

Por otra parte, los canales de comercialización de los productos, permiten también determinar el riesgo de confusión, para lo cual habrá que determinar si los sectores de comercialización están bien diferenciados y, que por lo tanto, impiden cualquier confusión, para ello es importante considerar tres aspectos:

- determinar si existe o no identidad de los canales de publicidad y promoción utilizados por la demandante y la demandada;
- constatar de igual manera la identidad de las vías de comercialización de los productos de

la sociedad demandante y la empresa demandada; y finalmente,

- determinar si entre los productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la clase 37 del referido Nomenclator oficial, existe o no una relación funcional.

Los productos y servicios tanto de TUBOSA como de TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., no están destinados a un consumo masivo, sino a un consumo eminentemente selectivo, por tanto, el consumidor elitista puede tolerar una pequeña diferencia para que las marcas no se confundan; además, si el precio de los productos y de los servicios es alto, el consumidor medio prestará mayor atención al examen del producto y de la marca, lo que ocasionaría que se atenúe la posibilidad del riesgo de confusión.

Con las consideraciones antes indicadas,

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

#### **C O N C L U Y E:**

1. Todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, puede ser registrable como marca. Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad o de impedimento establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Es decir, el signo no debe incurrir en ninguno de los impedimentos o prohibiciones, puesto que se descartaría la posibilidad de constituirse en marca.
2. Para comparar la marca mixta opositora TUBOSA, que utiliza las expresiones TUBOS DE OCCIDENTE S.A. como explicativos para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., clase 37, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.



3. El que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente o que el uno sea componente o accesorio del otro, constituye un indicio de la similitud o conexión competitiva entre uno y otro producto.
4. El artículo 81 de la Decisión 344 destaca la distintividad como elemento esencial para que un signo sea registrado como marca, característica que permite diferenciar los productos de una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo de este modo, que el consumidor los distinga, así como también distinga la fuente empresarial.
5. La marca debe ser utilizada en la forma como se registra, es decir, si ha sido registrada para ser usada en una sola palabra no podrá ser usada en su división. El uso indebido de una marca puede ser motivo para que la persona interesada pueda interponer la acción respectiva.
6. La confusión entre signos y productos similares o idénticos impide el registro marcario, situación que será determinada por el examinador con base en un criterio subjetivo, pero en todo caso ajustándose a las reglas que en esta sentencia se han detallado.
7. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpreta-

ción al dictar la sentencia dentro del proceso N° 5958, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Consejo antes señalado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto el Tribunal luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado.

Notifíquese la presente sentencia al Juez consultante mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Luis Enrique Farías Mata  
PRESIDENTE (E)

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
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.-

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**PROCESO 61-IP-2001****Interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6690-057-00. Actora: Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: FRUGOS.**

**Magistrado Ponente:** JUAN JOSE CALLE Y CALLE

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil uno.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, expediente interno N° 6690-057-00.

El proceso interno instaurado por la actora, INDUSTRIAS AMBROSOLI S.A., en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nos: 970609 de 28 de mayo de 1999, y 973756 expedida el 15 de octubre del año 1999, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante las cuales se concede el Registro de la marca FRUGOS, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

**1. MARCO JURÍDICO NACIONAL****1.1. Como hechos relevantes señalados por el Tribunal solicitante se establecen:**

Que la actora, Industrias AMBROSOLI S.A., impugna la resolución N° 270609 de 28 de mayo del año 1999, notificada el 19 de julio del año 1999 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial por aceptar el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, solicitada por FRUTOS DEL PAIS S.A.

Agrega además que dentro del término que establece la ley, Industrias AMBROSOLI S.A.

presentó observaciones a la inscripción de la marca FRUGOS, fundamentándolas en que su representada es dueña de la marca FRUCTUS, para proteger productos de la clase 32 y que la denominación FRUGOS tiene semejanza legal con la marca FRUCTUS.

AMBROSOLI S.A. interpuso recurso de reposición frente a la Resolución N° 970609, expedida por el IEPI, que deniega el recurso y acepta el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, decisión que es ratificada mediante Resolución N° 973756 notificada el 15 de octubre del año 1999.

El Tribunal, amplía, por su parte, los antecedentes del caso, remitiéndose a la documentación allegada al proceso.

**2. LITIGIO PRINCIPAL**

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes:

**2.1. Demanda presentada por Industrias AMBROSOLI S.A.**

En el libelo de demanda la actora impugna la legalidad de la mencionada resolución por conceder el registro de la marca FRUGOS, ya que ocasiona graves perjuicios a la marca FRUCTUS de propiedad de la demandante.

La demandante señala también que la marca FRUGOS es irregistrable en razón de que contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Existe evidente semejanza visual, fonética y auditiva entre las marcas en controversia y ade-



más están destinadas a proteger productos comprendidos en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca FRUGOS es extremadamente similar a la marca FRUCTUS, de propiedad de mí representada, por lo cual, la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación.

## **2.2. Contestación de la Demanda por parte del IEPI-Dirección Nacional de Propiedad Industrial.**

La demandada señala que si bien existen semejanzas determinantes entre las denominaciones en controversia no inducirían a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos, manifiesta además que la marca solicitada FRUGOS, tiene elementos suficientes que la hacen distintiva, respecto a la denominación observante, por lo que no hay riesgo de confusión en los campos: gráfico, visual y fonéticos.

Manifiesta también, que luego del análisis correspondiente, el único elemento común entre la marca observante y la observada es la sílaba FRU, por lo que se concluye que no se ha causado confusión en los círculos comerciales sobre la procedencia de los productos, por tanto, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas y concedió el Registro de la denominación solicitada, es decir, de "FRUGOS".

## **3. MARCO JURÍDICO COMUNITARIO**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en razón de la no relación de los siete literales adicionales del artículo 83 de la Decisión 344 con el litigio a resolverse, interpretará con respecto al artículo 83 sólo el literal a). En tanto que, el artículo 81 solicitado para su interpretación, en relación con el presente caso es procedente. A esta conclusión se llega por lo expresado tanto en la demanda como en la contestación a la demanda y en el informe sucinto de los hechos presentado por el Tribunal consultante.

## **4. SOBRE LA ADMISIBILIDAD**

Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, Sala Primera, de la República del Ecuador, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto Organismo Jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

La solicitud cumple también con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 32 de su Tratado de Creación y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina;

## **5. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL**

### **5.1. Normas a ser Interpretadas**

Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes:

#### **DECISION 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.-** Asimismo, 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 cua-



les el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

## 6. PUNTOS A CONSIDERARSE EN ESTA SENTENCIA

- a) Requisitos para que un signo sea registrado como marca
- b) La confundibilidad marcaria
- c) Reglas para determinar la confundibilidad
- d) Campos de la confundibilidad
- e) Prefijos o sufijos comunes
- f) Signos confrontados

## I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA.

La finalidad de una marca, como se desprende de la definición contenida en la disposición del artículo 81 de la Decisión 344, antes transcrito, no es otra que pretender distinguir y diferenciar dentro del mercado los productos y servicios de un productor de los de otro, a fin de que el público consumidor, pueda a su vez adquirir con certeza un bien sin confundirse con otro y por otro lado, el público conozca cuál es el origen empresarial de cada signo.

**La perceptibilidad** de un signo se desprende de las funciones de diferenciación que ejerce una marca para que el consumidor pueda aceptarlo en forma sensorial, a través de cualquier sentido. La inmaterialidad de un signo concebido en un primer instante como una simple idea, debe transformarse en algo material a ser percibido por los sentidos, para que el público conozca, aprecie, compare, solicite y distinga el signo entre los demás que emergen en el mercado.

El elemento esencial de un signo radica en su distintividad pues si la marca lo que persigue es conferir un derecho al uso exclusivo a favor de su titular, esa protección carecería de fundamento si entre varios signos hubiere una indistintividad por lo que todos ellos se asemejarían entre sí o se confundirían con el producto o servicio que el signo va a cubrir. La distintividad del signo, concebida ésta desde un ángulo externo frente a los demás signos, mira

también en defensa del titular de la marca el que al colocar un producto en el mercado con un signo se vería afectada su protección al encontrar posteriormente que otros signos similares o idénticos para los mismos o iguales productos han sido amparados por un registro marcario. Esta defensa de la titularidad, comporta un beneficio para el consumidor, el que se vería liberado de caer en error o confusión cuando en un acto adquisitivo de bienes o servicios, advierta la existencia de signos que no le permiten una individualización exacta y precisa del signo al compararlo o analizarlo con los demás. La distintividad permite señalar o identificar y particularizar una marca o signo del contorno de signos que conforman un mercado determinado.

El Tribunal Andino dentro del Proceso 98-IP-2000 (G.O. N° 676 del 6 de junio del 2001, marca BIMBO) y reiterado dentro del Proceso 40-IP-2001 (G.O. N° 710 del 11 de septiembre del 2001, marca ASEPTIBAC), expresó:

**“La distintividad**, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcaria. El signo que se confunde dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria.

“Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue.”

**“La representación gráfica** de un signo, como tercer requisito para su registrabilidad contemplado en la norma comunitaria del artículo 81 de la Decisión 344, se ha de considerar como la capacidad del signo de presentarse o expresarse a través de palabras, gráficos, números, colores, figuras, o combinación de cualquiera de estos elementos, con el propósito de que pueda ser conocido por el público.

Dentro del proceso 30-IP-2001, el Tribunal manifestó: *“Ello contribuye al mejor conocimiento*



de las características, dimensiones, forma, color y contenido del signo, lo cual facilita a los interesados que puedan apreciarlo, establecer la existencia o no de semejanzas con otros signos registrados anteriormente o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que, si llegaren a existir similitudes<sup>1</sup> procedan a ejercer sus derechos que contempla la norma comunitaria, como es presentar observaciones o pedir la nulidad a través de la autoridad nacional competente, en caso de que el registro se hubiere conferido sin el cumplimiento formal y de fondo de las normas comunitarias.

Sin la posibilidad de la expresión gráfica de un signo, mal podría éste publicitarse y transmitirse en su integridad para el ejercicio de derechos de terceros que se verían afectados por el registro de una marca.

## II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

Acordes con los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca y de éste surja la protección legal, la presencia de una solicitud posterior a un signo ya registrado o anteriormente solicitado entre los cuales se presenta identidad de signos, semejanza de los mismos frente a la igualdad o semejanza de los productos, derivaría en la figura de la confundibilidad marcaria o en el riesgo de confusión, concepto de orden subjetivo para ser analizado por el administrador o el juez, que de producirse en el momento del registro o con el uso de los dos signos en el mercado, condena al segundo signo solicitado a su irregistrabilidad, por la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que establece como causal o impedimento que los dos signos sean idénticos o “se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La confusión inmediata o mediata debe tener como elemento de impedimento no solo la certeza sino la mera posibilidad de que el registro posterior conduzca al consumidor medio a un error evidente entre los dos signos. El signo prioritariamente registrado o la solicitud anterior, prevalece en los derechos que la ley confiere en razón del principio “**prior tempore, potior iure**”.

La confundibilidad, de este modo, se opone al concepto de distintividad que se mencionó en el numeral anterior, pues mientras por la segunda las marcas se individualizan en su aspecto formal e intrínseco, con la confundibilidad los signos pierden esa característica y produce en el consumidor medio un estado de incertidumbre en la adquisición de bienes y servicios, que le conducen a error, más aún tratándose de bienes o servicios de consumo masivo o de valor no elevado, lo que influye para que el consumidor no tome las necesarias precauciones en el análisis de las marcas.

Todo signo está relacionado con un bien o servicio y del examen de esta ecuación marcaria depende la existencia o no de confundibilidad, ya que signos idénticos o iguales —a excepción de los signos notorios— que cubran productos o servicios entre los cuales no hay semejanza o una conexión competitiva, no tendría lugar la prohibición. Esta conexión no obedece a la ubicación de los productos o servicios en una clase determinada del nomenclátor internacional de Niza, sino a la posible sustitución de un producto por otro o a la compensación entre productos. De esta suerte signos para cubrir productos o servicios de diferentes clases por esta relación competitiva pueden dar origen a una confusión y contrariamente productos de una misma clase pueden ser registrados, por no tener relación alguna, en el caso de que se limite el registro a uno o varios de una de las clases internacionales.

Por otro lado, un signo no puede cubrir todos los productos o servicios y para que el titular ampare sus productos con un signo debe especificar a cual clase internacional corresponde, y esta regla de la especialidad marcaria, permite a otros interesados registrar un signo igual o parecido para productos distintos, excluyendo el caso de las marcas notorias.

Acerca de la referencia de la actora sobre la clasificación de Niza, cabe indicar que el nomenclátor internacional según el artículo 101 de la Decisión 344, es un documento al que los Países Miembros tienen necesariamente que remitirse para clasificar o ubicar sus productos en una clase a fin de proceder al registro del signo. Constituyendo en consecuencia una remisión obligatoria por la propia disposición, el hecho de que no conste dentro de la legislación interna, no es obstáculo para evitar su cumpli-

<sup>1</sup> G.O. Nº 691 de 24 de julio del 2001, marca AUSTIN REED.



miento en el entendido que el derecho comunitario está sobre el derecho nacional en virtud del principio de la primacía del primero sobre el segundo.

Respecto a la fuerza vinculante del arreglo de Niza, el Tribunal Andino, dentro del Proceso 10-IP-94 (G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), expresó:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

“El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones que hasta ahora han sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.”

En el proceso 40-IP-2001, este Tribunal al referirse a la confusión expresó:

“La confusión es ante todo un elemento fáctico que nace de las condiciones exteriores del signo y que puede producirse ya sea en el mismo momento del registro o con el uso de los signos en el mercado. Se estaría en los casos de una confusión inmediata y mediata, previstas en la propia disposición comunitaria del artículo 83, literal a), cuando expresa que no podrán registrarse signos

“para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Nótese que la utilización del verbo “inducir” no significa una realidad concreta sino más una mera posibilidad. En consecuencia para determinar la confusión no solo se atenderá a lo presente y concreto, sino a lo futuro y posible.”

La confusión, como se ha expresado, corresponde determinarla al juzgador –administrativo o judicial– teniendo en consideración al consumidor quien es el afectado directo de la misma. Esta circunstancia obliga a que quien vaya a determinar la confusión deba “colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”. (Tratadista Pedro Breuer Moreno)<sup>2</sup>. Si el producto es de aquellos de consumo masivo, el consumidor puede tomar el producto con menor análisis o examen o prolijidad de aquel consumidor de un producto donde se requiera cierta especialización o conocimiento. Esto debe conducir al examinador a ser más riguroso que al tratarse de productos de conocimiento técnico y de alto costo.

### III. REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD

Ante la subjetividad en la determinación de confusión entre dos o más marcas, es difícil y complejo llegar a precisar o enmarcar reglas inflexibles para todos los casos de confrontación marcaria, dependiendo cada uno de ellos de circunstancias y hechos particulares. No por ese motivo el examinador puede adoptar un criterio arbitrario sin sujeción a ciertas reglas doctrinales, que la jurisprudencia andina las ha tomado para sí. (Procesos 56-IP-2000, marca EFFER, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000; 4-IP-2001, marca NEORAL, G.O. Nº 686 de 1º de julio del 2001; y, 40-IP-2001.)

Bien que el signo esté constituido por una palabra o por un gráfico, el consumidor capta y entiende al mismo por la vista o por el oído, y esa primera impresión visual o auditiva tomada en su integridad o conjunto es la que le servirá de elemento de comparación con otros signos marcarios. Por esto “la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas” en confrontación (Breuer Moreno). El exa-

<sup>2</sup> “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Edi. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



men debe realizarse considerando a los signos como unidades estructurales, que es lo que en definitiva aprecia el público consumidor.

A criterio del tratadista Carlos Fernández-Novoa <sup>2</sup>, el adquirente al visualizar o escuchar un signo no divide al mismo en sílabas o palabras, las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”*.

La Jurisprudencia Andina dentro del Proceso 104-IP-2000, G.O. N° 668, de 9 de mayo del 2001, marca MARCO, sobre el tema ha señalado: *“Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas”*.

El consumidor para escoger sus productos observa diferentes marcas en forma sucesiva y no simultáneamente. Por ello la doctrina se refiere al *“cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos”*, ha expresado que si las marcas son examinadas en forma conjunta, una inmediatamente de otra, se puede llegar a *“disecarlas”* que, es un procedimiento erróneo para un examen marcarío.

El Tratadista Breuer Moreno <sup>3</sup> sobre el tema señala:

“Por ello es conveniente que el llamado a decidir si hay posibilidad de confusión, deje transcurrir un cierto tiempo desde el momento en que vio una marca hasta el momento en que va a examinar la otra”. Añade también: *“Solo así se aproximará a la realidad de las cosas. El recuerdo de lo visto o leído, por un proceso de sedimentación, se concreta en una “impresión” determinada. Si dos marcas se “recuerdan” en forma análoga, no hay duda de que pueden llegar a confundirse.”*

Las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias,

por ese motivo la regla del tratadista Breuer Moreno se sintetiza en que *“deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”*. Aclarando que *“en efecto, 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”*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera.

#### IV. CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD

Los signos que son materia de examen y sobre los cuales ha surgido el proceso nacional, son elementos denominativos, conformados por las palabras FRUCTUS Y FRUGOS, que amparando los mismos productos de la clase 32, como son *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebida”*, se catalogarían entre las marcas nominativas evocativas las que pueden ser registradas, aún con carácter débil, porque si bien conllevan alguna característica del producto o servicio, no lo hacen sobre el elemento esencial, como sucede en las marcas descriptivas, sino más bien indirectamente y con una vía de raciocinio por parte del consumidor éste puede llegar a definir a que productos el signo se refiere.

Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el ideológico, que implican similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.

La similitud ortográfica se da por la presencia de las mismas letras o sílabas entre las dos denominaciones; por la ubicación o colocación de las mismas vocales o consonantes al inicio o a la finalización de la palabra; agravando la similitud la coincidencia de la sílaba tónica, tanto por ser idénticas o muy similares o porque ocupan la misma posición. El uso de las mismas letras o vocales al inicio o al final de ambas denominaciones puede constituir un elemento propiciador de la confundibilidad marcaría. (ver

<sup>3</sup> Fundamentos de Derecho de Marcas. Edi. Montecarlo S.A. 1984, pág. 215.



Proceso 95-IP-2000, G.O. N° 668 de 9 de mayo del 2001, marca FIT' N FRESH). Estos elementos o circunstancias reflejan a la vista imágenes de similitud entre las marcas, dentro de la primera impresión que el consumidor tiene del signo, lo que comparando con otro, puede producir una confusión.

La similitud fonética puede darse por la pronunciación similar de los dos signos, de tal forma que el consumidor al escuchar uno de los dos, logre una recepción auditiva que no le permita diferenciarlos con exactitud, creándose la confusión entre las denominaciones. Esta confusión puede ser inducida por el uso de las mismas partículas gramaticales tanto al inicio, y en especial a la finalización de la denominación, ya que el consumidor lo que le puede quedar como percepción auditiva es la terminación de la vocalización del signo. *“La confundibilidad por la similitud fonética, adquiere mayor gravedad cuando los sufijos tiene igual entonación, terminación o sonidos guturales o las vocales o consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil pronunciación o sonido que puede ser absorbido por el emitido al pronunciar las últimas consonantes o 9 vocales”.* (Proceso 40-IP-2001)

La similitud conceptual es referida a la misma idea que los dos signos produzcan en la mente del consumidor, aunque las palabras tengan una diferente pronunciación o composición ortográfica. Por ejemplo, las palabras “casa” y “hogar”, representan una misma idea o concepto, que podría producir una confundibilidad conceptual por la similitud ideológica de los términos.

## V. PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMUN

En las denominaciones confrontadas FRUGOS Y FRUCTUS, se ha utilizado el mismo prefijo FRU, que por el empleo del mismo en un determinado número de marcas, se ha convertido en uno de aquellos denominados de uso común, y que no puede ser apropiado con el carácter de exclusivo.

Estos prefijos o sufijos no impiden que posteriormente puedan componer otra expresión gramatical, que reuniendo características propias y distintivas se convierta en un signo registrable, evitándose en todo momento que

se produzca similitud gráfica, ortográfica o conceptual.

Lo importante y esencial es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior. *“Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso al registro”.* *“No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad”.* (Proceso 40-IP-2001 y 4-IP-2001, marca NEORAL)

Sobre este aspecto, esta sentencia hace referencia a lo ya expresado por este Órgano Comunitario dentro del Proceso 25-IP 98, G.O. N° 428 de 16 de abril de 1999, marca PINTUBLER:

“Existen determinados prefijos que han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.

“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la sufi-



ciente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” (ver Proceso 102-IP-2000, marca OMNILIFE).

Respecto a las marcas denominativas compuestas, en el proceso 21-IP-98, G.O. de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS”, el Tribunal Andino se manifestó en los siguientes términos:

“La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito.

La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcario. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”.

El tratadista Fernández-Novoa,<sup>4</sup> cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Cuarta

<sup>4</sup> Obra ya citada, pág. 201.

del 19 de febrero de 1973, para explicar el examen de marcas compuestas donde aparecen raíces o prefijos comunes:

“el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras... esta regla general interpretativa tiene excepciones... de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones... las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común... hay que prescindir de esas partículas... y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distinguo... no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.

El mismo autor ha añadido:

“(...) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas....<sup>5</sup>

## VI. SIGNOS CONFRONTADOS

Aplicando lo expuesto al presente caso cabe recalcar los siguientes aspectos, que pueden ser considerados por el Tribunal consultante, para la resolución del caso.

Los signos materia de examen por parte del juez nacional son FRUCTUS y FRUGOS, y en una primera visión general de los mismos, descartando los prefijos comunes como se dice anteriormente, deberá examinar si las terminaciones GOS Y CTUS, provocarían una mayor diferenciación que anularía o no las semejanzas del prefijo FRU. Le corresponde decidir si las semejanzas que son los elementos que conllevan a la confundibilidad darían o no lugar a determinar una confusión en este campo, considerando la presencia de elementos distintivos en cada signo que podrían anotar una dife-

<sup>5</sup> Obra ya citada, pág. 217



renciación, siempre que al criterio subjetivo del juez consultante sobresalgan en la visión integral entre los dos signos.

En lo que toca a la confusión auditiva, se tomará en cuenta si las terminaciones entre los dos signos emiten un sonido gutural que en el campo auditivo podrían o no ser perfectamente diferenciados. Con las reglas anteriores, estimará si la resonancia sonora del signo FRUCTUS es más acentuada que la del signo FRUGOS, para concluir si es probable o no la confusión auditiva, tomando en consideración, como estiman las reglas detalladas, que terminaciones diferentes hacen menos probable la confusión.

En el campo de similitud conceptual, analizará si FRUCTUS y FRUGOS, tienen un significado semejante o difieren en su aspecto ideológico de tal forma que no habría lugar a confusión en este punto. Si uno solo de los signos tuviere un posible significado conceptual y el otro carece de tal significado, la confundibilidad conceptual no sería posible.

De todo lo expuesto,

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

#### **CONCLUYE:**

**Primero:** Un signo para ser registrado a más de reunir los requisitos que contempla el artículo 81 de la Decisión 344, o sea, ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad que se señalan en los artículos 82 y 83 ibídem, que contemplan verdaderas prohibiciones al registro marcario.

**Segundo:** La confusión o el riesgo de confusión entre dos o más signos idénticos o semejantes que cubran los mismos o iguales productos, impide el registro del signo posteriormente solicitado, si tal confusión puede generar un error en el consumidor, confusión que puede presentarse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas.

**Tercero:** Si analizados los dos signos en su visión general, las semejanzas son más radicales y profundas que las diferencias, el signo posterior puede ser impedido de registro marcario. En cambio, si las semejanzas se diluyen por las diferencias entre los dos signos y éstas imponen su propia distintividad en cada signo, la viabilidad registral predomina.

**Cuarto:** La comparación que entre dos signos debe hacerse globalmente, sin descomponer sus elementos en sílabas o letras, existe la excepción, cuando los sufijos o prefijos utilizados en las dos expresiones se han convertido en uso común. En estos supuestos la comparación se efectuará sin tomar en consideración estos elementos comunes. Si lo restante de cada signo guarda su propia distintividad o contiene letras o sílabas que permitan diferenciarse, el segundo signo podría ser registrado.

**Quinto:** El examinador determinará la confusión con base a un criterio subjetivo, tomando como referencia las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como métodos para ese efecto.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso N° 6690-057-00, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal antes citado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno señalado.

Notifíquese la presente sentencia al Tribunal consultante mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.



Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Henrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
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.-

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## PROCESO 65-IP-2001

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales h) e i) (éste de oficio); 83, literal a); 102; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 5957.**

**Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "SUSSEX".**

**Magistrado Ponente:** GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, organismo que por intermedio del Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno 5957, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 12 de septiembre del 2001, previo las siguientes consideraciones:

### VISTOS.

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 03 de octubre del 2001.

### 1. ANTECEDENTES.

Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

#### 1.1. Las partes.

Es demandante la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., quien comparece por medio de su apoderado.

Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

#### 1.2. La demanda.

La actora pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 09582 del 31 de mayo de 1999 y 13721 del 21 de julio de 1999 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la Resolución 1443 que acep-



taba las observaciones en contra de la marca "SUSSEX", revocándola y concediéndose así el Registro de la marca en mención, clase 16 Internacional de Niza, a favor de la Sociedad EMPRESAS C.M.P.C. S.A. domiciliada en Santiago de Chile.

Los fundamentos de derecho en los cuales se apoya la actora respecto de los actos administrativos que se demandan se apuntalan sobre la violación de normas del ordenamiento jurídico andino, así como de normas de derecho interno del País Miembro en el cual se desarrolla la presente acción.

Las normas del ordenamiento jurídico comunitario que han sido violadas, a juicio de la parte actora son los artículos 81, 83 literal a), 82 literal h), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumenta que el signo "SUSSEX" no cumple con la función esencial de distinguir en el mercado un producto determinado de otros idénticos o similares, sino que carece de distintividad extrínseca, incumpliendo a su vez con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica.

En consecuencia, dice, el signo "SUSSEX" causa confusión y por ende error en el público con respecto al signo "SUPLEX" que distingue productos de la misma clase; debido a que como se puede apreciar a simple vista, las dos sílabas que conforman ambas marcas son muy similares, lo que hace que comparadas en su conjunto presenten más semejanzas que diferencias tanto ortográficas como fonéticas y visuales o gráficas.

Agrega, refiriéndose a la violación del artículo 82 literal h), que no se tomó en cuenta que la expresión SUSSEX al ser una denominación de origen, está indicando la procedencia de productos que no provienen de una ciudad americana o inglesa, debido a que los mismos provienen de Chile, por lo que en el presente caso se está engañando al público consumidor sobre la procedencia de los productos distinguidos con la marca SUSSEX.

Manifiesta que no se respetó el derecho al uso exclusivo de una marca por el registro de la

misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Decisión 344, por el contrario se desconocieron derechos previamente adquiridos y prioritarios de la sociedad PAPERES NACIONALES S.A.

En conclusión, afirma que la entidad demandada al no interpretar, ni aplicar correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. La inobservancia enunciada conduce a la no salvaguardia de los derechos concedidos en los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 1.3 Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de su apoderado, responde a las pretensiones de la demanda alegando que en la expedición de las Resoluciones N°s 09582 del 31 de mayo de 1999 y 13721 del 21 de julio de 1999 no se ha incurrido en violación de normas constitucionales, ni de las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Expresa que ambas resoluciones fueron expedidas de conformidad con las atribuciones otorgadas por el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que se aplicaron antecedentes jurisprudenciales, así como las disposiciones legales vigentes, especialmente el artículo 81 de la Decisión 344 que establece los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: perceptibilidad, suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; para lo cual se efectuó el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, "SUPLEX" y "SUSSEX", concluyéndose en forma evidente que no presentan semejanzas suficientes que lleven a engaño a los consumidores, quienes podrán diferenciarlos de otros productos, puesto que no existe riesgo de confusión entre las mismas.

En cuanto a la violación del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, afirma que el signo solicitado "SUSSEX" no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuen-



ta de que no induce a error al consumidor respecto de su procedencia, naturaleza y características del producto.

## 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 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.

## 3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

De los artículos cuya interpretación se ha requerido en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, la interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida a los artículos 81; 82 literales h) e i), éste último de oficio; 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No resulta del caso proceder a la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, solicitada también por el órgano consultante, por cuanto los preceptos contenidos en los mismos constituyen compromisos que al poseer un carácter de aplicación nacional y general, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Por lo tanto este Tribunal debe analizar su aplicación y cumplimiento dentro de la eventual acción de incumplimiento que llegare a incoarse contra el País Miembro, tal como se ha dejado expresado en jurisprudencia proferida anteriormente.<sup>1</sup> Tampoco procede la interpretación del artículo 5to. del Tratado de Creación del Tribunal por razones análogas.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

### Art. 81.

*“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis-*

<sup>1</sup> Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial N°. 19-IP-96 del 18 de junio de 1998. Marca “MARGARINA PREDILECTA etiqueta”.

Véase también TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial N°. 104-IP-2000 de 18 de abril de 2001. Denominación “MAR.CO mixta”. G.O.A.C. N°. 688 de 9 de mayo de 2001.

*tintivos 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.”*

### Art. 82.

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

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

*“i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;”*

### Art. 83.

*“Asimismo, 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;*

### Art. 102.

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



#### 4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para la comparación entre signos; engaño a los medios comerciales o al público sobre el origen o la procedencia de productos o servicios; y, el derecho exclusivo al uso de la marca.

##### 4.1. Los requisitos para el registro de marcas.

Los requisitos que se establecen en el artículo 81 de la Decisión 344 se refieren a las tres características que debe reunir una marca para poder ser identificada como única y original en el mercado consumidor, permitiendo al público diferenciar los productos y/o servicios de un fabricante o comerciante respecto de otros de naturaleza semejante pertenecientes a otra empresa o persona. Estas tres características son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad se refiere a las notas propias de un signo que lo caracterizan y lo diferencian de los demás que se encuentran en el comercio, haciéndolo especial e inconfundible.

Así, se ha manifestado en jurisprudencia reiterada que la distintividad de un signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, lo convierte en el elemento identificador que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos o servicios van a ser reconocidos en el mercado, protegiendo al consumidor del error directo o indirecto en la adquisición de bienes o servicios, puesto que la distintividad de la cual goza su signo hará saber a éste, con exactitud, qué bien o servicio adquiere.<sup>2</sup> No poseen ese componente identificador las formas usuales o términos con los cuales se designan los productos o servicios de manera general o los nombres o lemas comerciales que sean similares o

<sup>2</sup> Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97. G.O.A.C. N° 332 de 30 de mayo de 1998, marca "MANUELITA". Interpretación Prejudicial. Proceso 19-IP-2001. G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto del 2001, marca "DISEÑO SANDUCHE".

idénticos a otros preexistentes y por lo tanto no pueden registrarse como marcas.

La perceptibilidad en cambio, se define como la capacidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos, es decir que el signo puede ser reconocido sensorialmente por las figuras, letras y colores que lo representen. En otras palabras consiste en la posibilidad sensorial para que el consumidor pueda conocer, diferenciar y catalogar los signos. Es la forma como la idea del signo intangible e incorpórea se transforma en algo objetivo, real, material.

Mientras que la susceptibilidad de representación gráfica se conceptúa por la doctrina y jurisprudencia como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de una combinación de palabras, dibujos, números, formas, figuras o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados y la aptitud para su repetibilidad en infinitos ejemplares sin que se produzcan trastornos sobre el conjunto inicialmente reconocido.<sup>3</sup>

La representación gráfica guarda estrecha relación con la capacidad de perceptibilidad, ya que la una hace posible que exista la otra y a su vez generan otro requisito esencial de la marca cual es la distintividad. En consecuencia los tres requisitos forman parte de un todo y uno no puede existir sin el otro, no son divisibles y deben ser analizados y apreciados en conjunto.

Tanto el juez como la autoridad nacional competente deben saber que cuanto más claras, específicas, particulares o representativas sean las características, dimensiones, formas, colores y contenido del signo, más fácil resulta la operación de diferenciación y apreciación de semejanzas con otros signos registrados anteriormente o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que el trámite de concesión de registro progrese en forma efectiva, sin que lleguen a formularse observaciones o peticiones de cancelación o anulación de registro.

<sup>3</sup> Véase MATIAS ALEMAN, Marco. "MARCAS: Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios". Ed. Top Management International, Bogotá- Colombia. Pág. 77.



#### 4.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas.

De los requisitos previamente analizados se puede desprender que en ellos hay tres tipos de elementos que materializan un signo, estos son: gráficos, ortográficos y fonéticos.

A entender de este Tribunal, siguiendo algunos lineamientos doctrinarios, el elemento gráfico estriba exclusivamente en los efectos visuales u ópticos que el signo suscita en la mente de los consumidores. Consiste en la imagen que el correspondiente signo utiliza para manifestarse en una figura que se caracteriza por un conjunto de líneas y colores, que no es demasiado frecuente, una imagen de fantasía que al mismo tiempo evoca un determinado concepto: una cosa, un ser vivo, un personaje histórico o mítico que permite individualizar y asociar esa imagen con la mercancía solicitada por el público consumidor.<sup>4</sup>

En igual forma, las letras, su distribución, la longitud de las sílabas, la posición de las vocales y consonantes que constituyen el elemento ortográfico, también son parte del gráfico y por ende del campo visual y mediante su comparación con otro vocablo o término determinan una mayor o menor semejanza.

Por otra parte, el plano fonético se identifica con los sonidos percibidos por el oído, que hacen que la tonalidad de la palabra o conjunto de palabras que constituyen la marca sea coincidente, semejante o idéntica a otra palabra o palabras de una marca registrada o solicitada previamente o difiera totalmente de ella. Para ello se toma en cuenta ciertos criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias entre ubicación de las sílabas tónicas, el posicionamiento de las primeras sílabas, la ubicación e identidad de las vocales que si, al ser estudiadas son iguales, determinan una semejanza es más relevante. Estos criterios son:

a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denomi-

naciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

b) Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.<sup>5</sup>

Sin embargo cabe señalar que las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas comparadas no deben examinarse con un rigor extremo, porque éste no es el proceder de los consumidores que van a escoger las marcas, ya que la confundibilidad o no de las mismas se la obtiene con el primer impacto o idea que se formen éstos acerca de ellas.

#### 4.3. Reglas para la comparación entre signos.

Complementariamente a lo señalado atrás, con base en diversos razonamientos doctrinarios, acogidos por este Tribunal en reiteradas sentencias, se anotan las siguientes reglas generales para analizar si concurren componentes que permitan la similitud o identidad de dos signos y por lo tanto generen confusión:

a) Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

b) Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

c) Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

<sup>4</sup> Véase FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo. Madrid-España, 1984. Págs. 223 y 224.

<sup>5</sup> Se puede constatar la reiterada mención de estos criterios en múltiples sentencias emitidas por este Tribunal, entre otras las emitidas en los procesos: 36-IP-2001, Marca "USTOP", en G.O.A.C. No. 691 del 24 de julio de 2001; 36-IP-99, Marca "FRISKIES", en G.O.A.C. No. 504, de 9-XI-1999.



d) Regla.- Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas.

De la aplicación que el juez nacional haga de estas reglas, dependerá en buena parte su acierto en el juicio de valor que realice sobre el grado de semejanza entre dos marcas, calificándolas con la mayor objetividad posible.

#### **4.4. Engaño a los medios comerciales o al público sobre el origen o la procedencia de productos o servicios.**

La prohibición contenida en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 está dirigida a precautelar el interés general o público, frente al engaño que el consumidor podría sufrir por el registro de una marca sea con relación a su procedencia, calidad, características o aptitud del producto o sobre su fabricación y bondades atribuidas al mismo.

Esta protección tiene dos fines fundamentales, cuales son, el de impedir el error del público consumidor que se vería afectado al comprar un producto que en realidad no desea y el de evitar al empresario ser objeto de formas de competencia desleal.

De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor.

Sin embargo, cabe hacer la distinción entre el término "procedencia" que se establece en el literal h) del artículo 82 y la denominación de origen a la cual se refiere el literal i) del mismo

artículo, puesto que la parte actora en su demanda hace alusión al primero de ellos, pero su disertación sobre su contenido, se refiere más bien a las denominaciones de origen del siguiente literal, pudiéndose percibir una confusión en tal sentido y que el Tribunal ha considerado aclarar.

Las marcas al distinguir un producto determinado al evocar su procedencia lo hacen con respecto de su fabricante o productor; es decir se extiende a las indicaciones de crédito y reputación industrial de una empresa en particular. Mientras que las denominaciones geográficas o de origen son, en principio utilizadas por una colectividad de empresarios asentados en una zona o localidad, quienes quieren poner de manifiesto el origen territorial del producto de tal forma que se establezca una conexión entre éste y el lugar geográfico en donde se lo produce.

Consecuentemente, se está frente a una denominación de origen cuando un determinado empresario pretende utilizar en exclusiva y a título de marca un nombre geográfico para designar productos procedentes de su empresa. De forma que, según Fernández-Novoa, si el nombre geográfico es usado a título de marca para indicar la procedencia empresarial de los productos, el consumidor medio puede fácilmente incurrir en error con respecto al significado del nombre geográfico. Esta causa, continúa, explica entre otras el que las empresas que intentan emplear denominaciones geográficas a título de marca tropiecen con obstáculos frecuentemente insuperables para solicitar un registro de marca constituida con una denominación geográfica nacional o extranjera.<sup>6</sup>

En tal virtud, la procedencia a la que se refiere el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 no es sinónimo o equivalente de la denominación de origen del literal i), puesto que se trata de dos conceptos diferentes.

#### **4.5. El derecho exclusivo al uso de marca.**

De acuerdo con la doctrina, al igual que varios ordenamientos jurídicos, se siguen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Ed. MONTECORVO S.A., Madrid - España, 1984, pp 163 y 164.



declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. En varias interpretaciones prejudiciales se ha puesto de manifiesto que el derecho prescrito en el Artículo 102 de la Decisión 344, se encuentra ubicado en el sistema atributivo.<sup>7</sup>

Así, una vez inscrito el signo, nace el derecho exclusivo sobre la marca que confiere a su titular varias facultades tales como:

- a) Interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
- b) La capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;
- c) La potestad de utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.<sup>8</sup>

Por lo tanto, el derecho exclusivo al uso de la marca otorga al titular de la misma principalmente, el derecho de prohibir a un tercero su utilización sin su consentimiento, es decir el *ius prohibendi*, en la comercialización, exportación o importación de productos, pudiendo hacer uso del derecho de oposición o de medidas cautelares en contra de terceros tanto en el país del registro como en los demás Países Miembros, como en reiteradas ocasiones lo ha expresado este Tribunal.

En razón de todo lo cual,

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

<sup>7</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 38-IP-00, Marca "FRITTY". En G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio 2000. Proceso 36-IP-01, Marca: "USTOP". En G.O.A.C. Nº 691 de 24 de julio del 2001.

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-septiembre de 1995.

#### **CONCLUYE:**

**PRIMERO:** De conformidad con la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**SEGUNDO:** La causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 guarda relación con la confusión que puede presentarse por similitudes gráficas, ortográficas o fonéticas entre dos o más signos idénticos o semejantes que representen los mismos productos o servicios impidiendo el registro del signo posteriormente solicitado debido a que puede inducirse a error al público consumidor.

**TERCERO:** Las reglas para la comparación de signos o marcas que ha desarrollado la doctrina y que han sido acogidas jurisprudencialmente, son una importante herramienta para el examinador al momento de analizar la similitud o identidad entre marcas que se encuentran en disputa.

**CUARTO:** No son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o el público con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.

**QUINTO:** El engaño al que se puede inducir al consumidor respecto de la procedencia de un producto guarda relación con su lugar de fabricación, mientras que el engaño con respecto del origen geográfico guar-



da relación con una determinada zona o localidad. Por lo tanto, la procedencia y la denominación de origen no son conceptos equivalentes. En todo caso, ambos tipos de signos engañosos son irregistrables puesto que constituyen prohibiciones expresas contenidas en la normativa andina.

**SEXTO:** El derecho exclusivo que se adquiere por el registro de una marca, confiere a su titular la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar sin su consentimiento un signo idéntico o semejante para distinguir un mismo producto o servicio dentro del tráfico comercial, induciendo al público a error.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso N° 5957, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese.

Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
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.-**

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

