



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 59-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); 83 (sic) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno No. 2730-96-LYM. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: OROMEDINE	1
Proceso 55-IP-2002.- Interpretación Prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, República del Ecuador. Actor: GALO HUMBERTO JACOME MOYA. Diseño Industrial: "BURBUJA VIDEO 2000". Proceso interno N° 7082-C.S.A.	11

PROCESO 59-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d), e) y h); 83 (sic) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno No. 2730-96-LYM. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: OROMEDINE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio del dos mil dos, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito I (Quito), mediante escrito firmado por el doctor Patricio Secaira Durango, Presidente del Tribunal.

VISTOS:

Que la consulta se plantea con observancia de lo dispuesto en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto expedido el 3 de julio del año en curso.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

La demanda en el proceso interno es establecida por la Sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY contra el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, titulares de instituciones pertenecientes al Estado Ecuatoriano. Se vincula también al juicio, en calidad de tercero interesado, a la sociedad ELF SANOFI.

1.2. La demanda:

Las pretensiones de la demanda persiguen que se anule la Resolución contenida en el oficio N° 0947422, expedida el 19 de diciembre de



1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, en la que se acepta el registro de la marca **OROMEDINE** a favor de la sociedad ELF SANOFI.

Del relato que hace para formular la consulta la Alta Jurisdicción compareciente y de las demás piezas del proceso remitidas con ella, se deduce que Sociedad WARNER-LAMBERT Company, pretende la nulidad del acto administrativo demandado por considerar que entre las marcas **ORALDINE** (Clase 5ª.)¹ de la cual es titular, y **OROMEDINE** (Clase 5ª.), solicitada por ELF SANOFI y registrada no obstante la oposición presentada por la actora, existen semejanzas gráficas, fonéticas, verbales, auditivas y por asociación, razón por la cual, el registro de la última genera confusión entre ambas denominaciones e induce a engaño a los medios comerciales y al público consumidor.

Argumenta, además, que en la observación que hizo para oponerse al registro, expresó que **ORALDINE** es una marca notoriamente conocida

1.3. Contestación a la demanda:

1.3.1. EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA manifiesta que la resolución demandada guarda conformidad con la legislación vigente por lo cual es plenamente válida. Por ello, niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

1.3.2. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO delega en el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca para que actúe en el proceso y se reserva el derecho de vigilar las actuaciones que se cumplan en él. El delegado Director General de Asesoría Jurídica adhiere a la contestación realizada por el señor Ministro y pide se rechace la demanda por maliciosa, infundada e injurídica.

1.3.3. EL TERCERO INTERESADO, LA FIRMA ELF SANOFI, según el relato del Juez

¹ **CLASE 5:** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

consultante "no contestó la demanda, por lo cual es declarado en rebeldía".

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal es competente, por razón de su Tratado de Creación, 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, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado, en concordancia con los artículos 121 a 128 de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores).

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Se interpretarán los artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); 83, literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Advirtiendo que ante la circunstancia de que la solicitud del Juez no especifica ninguno de los literales del artículo 83 como objeto de la consulta, la interpretación se limitará a los literales a), d) y e) por haber sido ellos los invocados dentro de las normas violadas en el memorial de demanda.

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

3.1. Artículo 81.

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

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

3.2. Artículo 82.

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

(...)



"d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

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

(...)

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

3.3. Artículo 83.

"Asimismo, no podrán registrarse como marca 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;"

(...)

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

dos por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

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

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida".

3.4. Artículo 95.

"Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

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

4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará, principalmente, los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y la inducción a engaño de los medios comerciales; la notoriedad de la marca; y, las observaciones al registro de marcas:

4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. Irregistrabilidad por falta de requisitos del signo (Artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344):

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe



reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: **la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.**

La distintividad es la característica que permite diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra.

La perceptibilidad se ha definido como la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.²

El ordenamiento comunitario aplicable al caso (art. 81 de la Decisión 344), al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de **la distintividad** cuando señala que marca es *"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"*.

Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 *ibídem*. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Es así como el artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representa-

ción gráfica. La ausencia, en el signo que se pretende registrar, de una cualquiera de las referidas características es determinante de una ineptitud absoluta para que pueda ser habilitado como marca mediante el acto registral. La carencia de distintividad, sobre todo, es factor impeditivo del registro.

Un signo puede considerarse como no distintivo por razones intrínsecas o inherentes a su estructura o por razones derivadas de sus relaciones con otros signos. En el primer caso la falta de distintividad deriva de circunstancias predicables del signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que pretende designar, tal como acontece con los vocablos genéricos o descriptivos. En el segundo, la condición de no distintividad proviene, generalmente, de una relación de semejanza o de identidad con otro signo ya registrado o solicitado prioritariamente para registro.

Por ello, el juez nacional ecuatoriano, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo **"OROMEDINE"** cuyo registro ha sido impugnado por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), d), e) y h) del artículo 82 y en los literales a), d) y e) del artículo 83, que son los indicados, de manera expresa, por la actora como vulnerados por el acto administrativo demandado.

4.2. Irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos, evocativos, usuales o comunes. (artículo 82, literales d) y e) de la Decisión 344):

Cuando el artículo 82, en sus literales d) y e), establece la irregistrabilidad de los signos genéricos, descriptivos, usuales o comunes comprende, entre otros, los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del signo que describen o que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para designar el producto o servicio.

Para definir lo "genérico" el Diccionario de la Real Academia, dice que es "lo común a mu-

² **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90.



chas especies". Y, a su turno, la expresión "especie" es definida como "el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes"; de donde se colige que "denominación genérica" es la que designa el género o la especie de los productos o servicios que se quiere distinguir con ella. En otras palabras, que toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general como el nombre o designación de un producto o servicio, no es apto para registrarse como marca.

Empero es importante destacar que una marca denominativa, compuesta de uno o más vocablos genéricos, podría ser registrada siempre y cuando, en su conjunto, revista un suficiente grado de distintividad, que no la haga ver como un vocablo que designe los productos o servicios que pretende identificar, o las cualidades o características principales de dichos bienes. También, cuando el signo genérico o descriptivo se utiliza para designar no los productos o servicios de los cuales constituye "denominación genérica", sino productos o servicios respecto de los que no tenga tal calidad. El Tribunal sobre el tema ha señalado:

*"La naturaleza de signo descriptivo no es condición **sine qua non** para descalificar **per se** un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto".*³

Se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en **signos débiles** que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos.

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso N° 7-IP-95. Caso "**COMODISIMOS**". En G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-95.

A diferencia de los signos descriptivos, los evocativos cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables. Empero como no existe un criterio exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos debe ser, por tanto, la autoridad nacional competente la que en cada caso establezca, al realizar el examen para el registro, si el signo corresponde a una u otra categoría.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.

El Tribunal, en la sentencia anteriormente referenciada dice respecto de los signos evocativos:

*"Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo **Nescafé** para café, **Choco Milk** para una bebida con sabor a chocolate, **Veloz** para bicicletas, **Luxtral** para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, **Nosalt** para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario", 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas".*⁴

Lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no podría ser registrable o si se trata de un signo evocativo, evento en el cual podría proceder el registro. De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras o fraccionarlas para hacer análisis parciales.

Regulan también, las normas analizadas la prohibición de registrar signos descriptivos, que son los que de alguna manera dan a los consumidores o usuarios la idea de las característi-

⁴ *Ibidem*.



cas, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que pretende proteger.

Igualmente, si el signo que pretende convertirse en marca, consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro; criterio que claramente trasunta de la prohibición contenida en el artículo 82, literal e), comentado.

De la misma manera es importante destacar que el empleo de radicales y desinencias de uso común en la construcción de marcas denominativas es posible siempre y cuando se acompañen de expresiones o vocablos que le otorguen al conjunto suficiente distintividad.

Los radicales y desinencias son empleados por muchos empresarios para crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distinguan los productos que fabrican o comercializan.

En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor.

Muchas veces se aplican estas formas léxicas porque no son rígidas e inmutables y permiten ir cambiando de grafía a la palabra original o base, aplicando por delante un prefijo o una terminación por detrás conocida como sufijo, o ambos apéndices a la vez, uniéndolos e integrando una palabra totalmente distinta.

En el proceso 108-IP-2000 al tratar sobre la utilización de prefijos y sufijos de uso común, en la elaboración de signos marcarios señaló el Tribunal:

"Un determinado prefijo 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 ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o pro-

*ducto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344. De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa"*⁵.

Las variantes, pueden ser infinitas, de manera que conociendo bien los prefijos y sufijos se comprenden fácilmente palabras nunca oídas o leídas anteriormente, enriqueciéndose sin esfuerzo el vocabulario y en esta materia, el universo de las marcas.⁶

Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación.

Al analizar la marca OROMEDINE, que está compuesta por el prefijo ORO y el sufijo MEDINE, el juez consultante tendrá que analizar y definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.

4.3. Irregistrabilidad de signos engañosos (artículo 82, literal h) de la Decisión 344):

El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los llamados signos engañosos, que son como su nombre lo indica, aquellos que pueden engañar a

⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 108-IP-2000 de 27-IV-2001, marca: "PUROSOL", en G.O.A.C. N° 686 de 10-VII-2001.

⁶ Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 25-IP-98 de 3-V-1998. Marca "PINTUBLER", en G.O.A.C. N° 428 de 16-IV-1999. Proceso 72-IP-2001 de 12-XII-2001. Marca "SUPER 2", en G.O.A.C. N° 756 de 4-II-2002.



los medios comerciales o al público consumidor sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Son claros el sentido y la finalidad de esta prohibición, con la cual se busca proteger el orden público al amparar de una parte al consumidor y de otra, al productor. Con respecto al primero se persigue proteger su autonomía y evitar que exista el riesgo de error al momento de elegir y usar un determinado producto o servicio por creer equivocadamente que adquiere un producto de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad lo está haciendo con otro diferente o de características que no son las requeridas. En lo referente al productor, la prohibición de registro de signos engañosos pretende impedir o evitar las prácticas desleales de comercio que menoscaben la legítima posición que haya logrado en el mercado con los productos identificados con las marcas del cual es titular. Al respecto ha señalado el Tribunal:

*“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.*⁷

4.4. Irregistrabilidad por similitud de signos y riesgo de confusión. (Artículo 83, literal a) de la Decisión 344):

Sin duda, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “**riesgo de confusión**” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “*a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error*”. (artículo 83, literal a)).

El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicar el análisis de los signos en conflicto con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. La decisión del funcionario competente para hacer tal definición no puede ser arbitraria, toda vez que el acto administrativo en que ella se plasme debe ser, por exigencia de la ley comunitaria, debidamente motivado; y, aunque las normas aplicables no consagran criterios ni reglas que indiquen la forma como debe efectuarse el cotejo de los signos en conflicto, el Juez Comunitario ha recomendado la necesidad y la conveniencia de tomar en consideración, para ello, los principios, reglas y métodos que al respecto se han venido elaborando por la Doctrina y que el Tribunal ha venido recogiendo reiteradamente en sus sentencias.⁸

Ahora, bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un

⁷ Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 07-IP-95, Tomo IV, pág.: 166).

⁸ Sobre las reglas para la comparación de signos o cotejo de marcas puede consultarse en el Proceso 05-IP-2002, la sentencia de 20-II-2002. En G.O.A.C. Nº 773 de 18-III-2002, marca: “**BAZZER**”.



medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas.⁹

4.5. Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344):

Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

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

La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadió de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.¹⁰

Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y

⁹ Alrededor del tema del especial cuidado que debe tenerse en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, recientemente el Tribunal se pronunció en las sentencias de 2 y 23 de junio del 2000, proferidas en los procesos **30-IP-2000** y **34-IP-2000**, marcas **AMOXIFARMA** y **FINADYNE**, respectivamente.

¹⁰ Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso **23-IP-96**. Marca **VODKA BALALAIKA**. Publicado en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-98.

por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

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

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.¹¹

4.6. Presentación de observaciones al registro de marcas. Interesado legítimo. Trámite. Resolución mediante acto administrativo debidamente motivado:

La legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, artículo 93 de la Decisión 344, contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

La misma disposición considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. De ello se sigue que quien pretenda presentar las observaciones está obligado a demostrar, por los medios idóneos, que se encuentra en alguna de las dos circunstancias acreditantes del interés legítimo, esto es, que tiene el carácter de titular de una marca registrada o que ha solicitado, con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone, la concesión de la marca en la que

¹¹ En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso **36-IP-99**. Marca **FRISKIES**. Publicado en G.O.A.C. N° 504 de 9-XI-99.



fundamenta su derecho a oponerse al registro de la otra.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es *"perceptible y 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"*.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de total discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que *"...la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada"*.

La Decisión 344 exige reiterativamente (artículos 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.¹²

Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

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

¹² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca "GLEN SIMON", publicada en la G.O.A.C. N° 422 del 30-III-99.



a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los que se refieren precisamente a la cualidad o característica que usualmente se aplica para designar el nombre del producto o servicio que se pretende distinguir.

Podrá ser objeto de registro como marca, en cambio, el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales fungirá como denominación de fantasía, dotada por ende del atributo de la distintividad.

Tercero: Tampoco son registrables los signos usuales o comunes de los productos que circulan en el mercado ya que se consideran de uso público.

Las raíces y desinencias de uso común pueden ser utilizadas para conformar marcas siempre que se combinen con expresiones de fantasía, pero esa combinación debe ser original y única, por lo que no debe ser igual o parecida a otra anteriormente registrada.

Cuarto: En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y la opositora pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares y en el artículo 82, literal h), el registro de los signos engañosos

La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el admi-

nistrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Quinto: La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.

Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Sexto: Pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo.

Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas, deben constar en actos administrativos debidamente motivados.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente inter-



pretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 2730-96-LYM, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Deberá, además, dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

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

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
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 55-IP-2002

Interpretación prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, República del Ecuador. Actor: GALO HUMBERTO JACOME MOYA. Diseño Industrial: "BURBUJA VIDEO 2000". Proceso interno N° 7082-C.S.A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de junio del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes.

Actúa como demandante el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA, y como demanda-

dos, los señores, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Procurador del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Director de la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte y, Defensor del Pueblo, representantes todos de organismos pertenecientes a la República del Ecuador.

1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, con base en la cual la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, U.P.G.T., autoriza "...la elaboración del diseño industrial BURBUJA VIDEO 2000, con la finalidad de que sea utilizado en diferentes taxis..."; y solicita además, indemnización de daños y perjuicios por el uso indebido del referido diseño industrial, el que sostiene es de su propiedad.



1.3 Hechos relevantes.

En su solicitud sobre interpretación prejudicial, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes:

a) Los hechos

1. El 27 de julio de 1997, el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA presentó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, solicitud para obtener el registro del diseño industrial denominado "Burbuja Video 2000".
2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 390 del mes de julio de 1997.
3. El 25 de agosto de 1999, la mencionada Dirección Nacional otorgó dicho registro, mediante Título N° DI 99-315, con vigencia hasta el 25 de julio de 2005.
4. El señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA presentó posteriormente, una oferta a la Unidad de Planificación y Estudios del Transporte, U.P.G.T. del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, relativa a la creación de unos módulos eléctricos multiusos para el empleo en la parte superior de los taxis.
5. La UPGT, por medio de Resolución N° 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, autoriza la elaboración del diseño industrial "Burbuja Video 2000", con la finalidad de que sea utilizado en los taxis, perjudicando, según así expresa el actor, sus derechos y violando normas que regulan la propiedad industrial.
6. El 4 de enero del 2000, el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA envía el oficio N° DNDG-99-39 al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y, el oficio N° DNG-99-038 al Jefe Provincial de Tránsito de Pichincha, solicitando en ambos casos, se le reconozcan los derechos de propietario exclusivo del mencionado diseño industrial.

b) Escrito de demanda

El señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA, domiciliado en Quito, República del Ecuador, a

través de apoderado y en trámite verbal sumario, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución N° 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, argumentando ser propietario del diseño industrial "BURBUJA VIDEO 2000" según Título N° DI 99-315, de 25 de agosto de 1999, vigente hasta el 25 de julio de 2005, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

El actor hace una descripción del diseño señalando que "consiste en una burbuja ornamental para ser utilizada en los taxis y que además lleva 4 módulos que tienen en su interior focos el uno que permite la lectura de TAXI y luego uno, de color rojo, que indica ocupado, foco de color verde, que indica libre y otro de color amarillo que indica prevención o emergencia. Estos colores se prenden desde el interior del auto permitiendo al usuario, la fácil identificación de los mismos".

Asevera que es propietario también del diseño industrial "THASSA" Título N° DI 99-293 de 22 de abril de 1999, con vigencia hasta el 17 de abril de 2005, además de tener registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la obra "TECNODIBUJO" según certificado N° 013141 de 23 de agosto de 1999.

Manifiesta que la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte U.P.G.T del Ilustre Municipio de Quito, al conocer la oferta por él presentada, arbitrariamente y sin su consentimiento, toma como base la Resolución N° 005, de 25 de enero de 1997 y ordena "...la elaboración del diseño industrial BURBUJA VIDEO 2000 con la finalidad de que sea utilizado en diferentes taxis...", perjudicando sus derechos y violando las normas que regulan la propiedad industrial, de manera especial el artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por último, sostiene que la U.P.G.T. intenta legalizar este abuso, emitiendo una ordenanza municipal que autorice la fabricación y comercialización de su diseño, no sólo en la ciudad de Quito sino también en la ciudad de Guayaquil, cometiendo con ello un acto de competencia desleal al "...pretender atentar contra un derecho amparado por la Ley, cual es la protección que se otorga a un diseño industrial



desde la fecha de presentación de la solicitud hasta su posterior registro”.

c) Contestación a la demanda

El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y el Procurador Metropolitano a través de apoderados, al contestar la demanda deducen las siguientes excepciones:

- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;
- Incompetencia del H. Tribunal Contencioso Administrativo para conocer y resolverlo;
- Ilegitimidad de personería en la persona del Alcalde;
- Improcedencia de la acción;
- Falta de derecho del actor para interponer el recurso;
- Caducidad;
- Legitimidad de los actos de la Administración;
- No allanamiento a las nulidades constantes del proceso.

Solicitan, además, se disponga el archivo de la causa así como el pago de daños y perjuicios que esta demanda ocasiona a la I. Municipalidad de Quito.

El Defensor del Pueblo contesta también la demanda, señalando únicamente domicilio para fines de recibir las notificaciones que la causa origine.

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

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme

lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación.

La interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio N° 624-TDCA-2S, de 12 de junio del año 2002, no obstante que en la fecha se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformativa del anterior Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184; sin embargo, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

3. NORMA A SER INTERPRETADA

DECISIÓN 344

CAPITULO III

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES:

“Artículo 69. - *El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.*



"El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

"El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente".

Este Tribunal observa que la interpretación planteada respecto del artículo 171 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador no es procedente, por tratarse de una disposición interna que, consecuentemente, no tiene el carácter de norma comunitaria.

4. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DERECHOS QUE OTORGA SU REGISTRO

El artículo 58 de la Decisión 344, define al diseño industrial al establecer que

"se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

"No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

"No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión".

El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria, además de atender a lo expresamente determinado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limita-

ciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.

Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: *"El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial".*

Este artículo determina que no es susceptible de usurpación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular.

El derecho de explotación, según concepciones doctrinarias plasmadas en esta materia "...es el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica –puesto que normalmente el autor no es explotante- se traduce en un negocio jurídico en el que el autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representación, ejecución, exposición, etc.)".¹

Sobre los mismos derechos del titular, el artículo 69 precisa además que*"El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo*

¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, segunda edición. Madrid-España. 1993. pp 627.



diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste”.

El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño.

Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño.

El tercer párrafo del referido artículo 69 de la Decisión 344 expresa que ...*“El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente”.*

Esta regla permite al titular del diseño transferirlo a otra persona o cederlo. Estos sucesores, en todo caso, no pueden invocar sus derechos emergentes mientras no se anote la transferencia; hasta tanto, no pueden desconocer los derechos del cedente.

Aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

La cesión de derechos debe necesariamente ser posterior al otorgamiento del registro; transferencia que en todo caso requiere para su validez, estar inscrita en la Oficina Nacional Competente. Los derechos respecto del diseño pertenecen al autor y son susceptibles, como ha sido dicho, de ser transferidos por todos los medios que el Derecho establece y reconoce.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a *“cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.*
2. Para que un diseño industrial sea registrable, además de cumplir los requisitos establecidos para ese propósito, éste no debe encontrarse afectado por los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Oficina Nacional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en el artículo 69 de la Decisión 344.
4. El titular de un diseño industrial tiene además la facultad de ceder a terceros sus derechos adquiridos, sean éstos personas naturales o jurídicas, o conceder libremente licencias para su uso, teniendo la obligación de registrar tales actos ante la respectiva Oficina Nacional Competente.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7082-C.S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publica-



ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)

**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.-*

*Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.*