



SUMARIO

Pág.

Procesos del Tribunal

Proceso 3-IP-91.- Interpretación prejudicial del artículo 58, literales a), b), c), d) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia	1
Proceso 6-IP-90.- Interpretación por vía prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia	6

Procesos del Tribunal

PROCESO 3-IP-91

Interpretación prejudicial del artículo 58, literales a), b), c), d) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veintidós días del mes de octubre de 1991, en la interpretación prejudicial del artículo 58, literales a), b), c), d) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Yesid Rojas Serrano, dentro del Proceso N° 1.300 instaurado en acción de nulidad por la sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C., en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 28 del Tratado de su creación y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, expide la siguiente sentencia:

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada de conformidad con el citado artículo 28 y que el Consejo de Estado de la República de Colombia lo es también para pedirla de acuerdo con el artículo 29 **ibídem**;

Que la referida solicitud cumple con los

requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena);

Que la solicitud de interpretación se ordenó mediante providencia de 25 de enero de 1991, a solicitud del señor Fiscal del Consejo de Estado, aunque tan sólo fue remitida a este Tribunal mediante Oficio del 9 de agosto del mismo año;

Que según lo manifiesta el Consejero Ponente en el citado Oficio, la solicitud de interpretación, a la cual equivocadamente se refiere como "la presente prueba", "se eleva como facultativa y no como obligatoria", puesto que observa que contra la sentencia que se va a dictar "procederán los recursos extraordinarios contemplados en el Código Contencioso Administrativo";

Que, según el demandante, "la División de Propiedad Industrial y la Superintendencia de Industria y Comercio, han debido negar la solicitud de registro de la marca "**SASONED**" para distinguir productos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972, por una de las dos siguientes razones: 1º) Por considerar que el término "**SASON**" es genérico para distinguir produc-



tos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972, o 2º) Por existir previamente registro de la marca "SUPERSAZON, ... a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.";

Que el texto de las normas cuya interpretación se solicita, es el siguiente:

"Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

- a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;
- b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores;
- c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;
- d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas; ...
- f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase."

CONSIDERANDO:

1. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL NO ES UNA PRUEBA.

El Consejero Ponente, como se ha visto, se refiere a la solicitud que ahora se examina, llamándola "la presente prueba", lo cual no es exacto. El punto es además trascendente ya que calificar como "prueba" a la solicitud de interpretación prejudicial implicaría darle un tratamiento procesal que no se compagina con su verdadera naturaleza jurídica. De otra parte, la solicitud, trámite y valor de la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal se rigen por la norma comunitaria.

El Tribunal reitera una vez más, en consecuencia, que "la interpretación prejudicial no puede en ningún caso asimilarse a una prueba. En efecto, el recurso prejudicial es un elemento

de **juris** que el Juez Nacional debe tener en cuenta para fundar jurídicamente su sentencia y que, por lo mismo, es esencialmente distinto a la prueba, la cual se circunscribe por definición a lo fáctico del juicio o proceso de que se trate y que es, en consecuencia, ajena a la competencia del Juez Comunitario cuando interpreta prejudicialmente." (Proceso 1-IP-91, Gaceta Oficial No. 78 de 18 de marzo de 1991).

De este principio básico se deduce, conforme ya ha tenido oportunidad de señalarlo este Tribunal, que "la solicitud de interpretación prejudicial, en consecuencia, bien sea de oficio o a petición de parte, puede hacerse en cualquier estado y grado de la causa, aunque debería hacerse de preferencia cuando el proceso esté listo para que se dicte sentencia de fondo, puesto que se trata de allegar un criterio hermenéutico que tan sólo resulta operativo para el juez nacional en el momento de dictar su fallo, ya que se plantea una cuestión de puro derecho como lo es la interpretación de las normas jurídicas del Acuerdo de Cartagena." Y agregó el Tribunal: "Distinta es la solución de la legislación interna para las cuestiones de hecho en las cuales sí existe una oportunidad procesal para que las partes puedan promoverlas o presentarlas ante el juez nacional." (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988).

2. EL CARACTER FACULTATIVO U OBLIGATORIO DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL.

Ante la afirmación del Consejero Ponente según la cual la presente solicitud de interpretación "se eleva como facultativa y no como obligatoria", y teniendo en cuenta que manifiesta, además que contra la decisión que va a dictarse "procederán los recursos extraordinarios contemplados en el Código Contencioso Administrativo", este Tribunal considera oportuno reiterar los principios generales que regulan esta materia.

De acuerdo con el artículo 29 del Tratado que creó este Tribunal, el juez nacional que conoce de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, está en la obligación de suspender el procedimiento a fin de solicitar la interpretación del Tribunal, de oficio en todo caso o a petición de parte "si la sentencia no fuere susceptible de recursos en el derecho interno"; si lo fuese, en cambio, la utilización del recurso prejudicial es optativa, aunque en todo caso resultará obligatorio para el juez nacional "adoptar la interpretación del Tribunal" (artículo 31), aunque bien puede dic-



tar sentencia sin esperar a que la interpretación del Tribunal se produzca (artículo 29).

Resulta entonces que la existencia o no de recursos contra la sentencia que se va a dictar, de acuerdo con el derecho interno o nacional, es la que determina si la solicitud de interpretación resulta obligatoria para el juez del proceso, por tratarse de una última oportunidad para que se examine el alcance de la norma común, o si, por el contrario, es tan sólo facultativa u opcional por existir un recurso que permita revisar la interpretación que se le haya dado a la norma.

En relación con el citado artículo 29, ha señalado este Tribunal: "Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria." (Proceso 3-IP-90, Gaceta Oficial N° 70 de 15 de octubre de 1990).

Conviene recordar, finalmente, que en la sentencia del Proceso 1-IP-87 (Gaceta oficial N° 28 de febrero 15 de 1988), este Tribunal se refirió al caso concreto de los recursos consagrados por el Código Contencioso Administrativo vigente en ese entonces en la República de Colombia, teniendo además en cuenta la opinión de tratadistas nacionales.

Aclarados los anteriores puntos, que son de interés general, procede el Tribunal a referirse a la interpretación de las normas comunitarias señaladas por el juez solicitante, en el orden de su importancia para la decisión del caso, de acuerdo con los planteamientos que hace el demandante.

3. LAS DENOMINACIONES GENERICAS QUE NO PUEDEN SER MARCAS.

El primer argumento que presenta el actor en defensa de su causa consiste en sostener que ha debido negarse el registro de la marca "**SASONED**" teniendo en cuenta que el término "**SASON**" es genérico, de acuerdo con la prohibición que consagra el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85.

Advierte el Tribunal a este respecto, en primer lugar, que es al juez nacional a quien privativamente le corresponde apreciar si la denominación concreta de que se trata en el presente caso ("**SASONED**") es genérica o no

para los efectos de la prohibición contenida en el aludido literal c). En efecto, tal apreciación se refiere a un "hecho materia del proceso" que, en cuanto tal, no puede ser calificado por el juez comunitario, de acuerdo con el artículo 30 del Tratado del Tribunal.

Corresponde en cambio a este Tribunal la interpretación de la norma. A ello se procede, mediante la reiteración de los siguientes conceptos contenidos en la sentencia del Proceso 2-IP-89 en la cual, luego de precisar el sentido gramatical de la palabra "genérico", se dijo:

"Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la **GENERICIDAD** de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la "genericidad" de una denominación desde el punto de vista jurídico. ... se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor. ... La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar ... el producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta "qué es?" en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos "silla", "mueble", "píldora", "papel", son genéricos en relación con tal clase de productos."

"Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con un determinado producto o servicio. Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea que un término genérico se



puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.”

El Tribunal termina afirmando, en la citada sentencia, que: “Un término es genérico ... desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 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.” (Gaceta Oficial N° 49 de noviembre 10 de 1989).

En conclusión, corresponde al Consejo de Estado decidir si el término “Sasoned” es expresión genérica en los términos del literal c) del artículo 58 de la Decisión 85, teniendo en cuenta los criterios antes expuestos.

4. LAS MARCAS CONFUNDIBLES

El otro argumento que presenta el actor para sustentar la acción de nulidad, consiste en sostener que no ha debido autorizarse el registro de la marca “**SASONED**”, “por existir previamente registro de la marca “**SUPERSAZON**”, para distinguir productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972.” Se habría violado así la prohibición de registrar una marca que resulte confundible con otra ya registrada, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de la Decisión 85.

A propósito del citado literal, o sea acerca del riesgo de confusión de una marca con otra ya registrada, este Tribunal tuvo oportunidad de precisar algunos conceptos relativos a la función individualizadora o diferenciadora de la marca, en la sentencia del Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988), y los cuales se permite reiterar en la presente ocasión. Dijo entonces el Tribunal:

“La finalidad de una marca ... no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados.”

“La unión entre signo distintivo y la clase de producto o servicio, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan

esa unión entre signo y producto.”

Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de “un hecho materia del proceso”, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó al Tribunal Andino, al igual que establecer si una determinada denominación es “genérica”, conforme antes se indicó, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma. Sobre dicho cotejo de marcas el Tribunal adelantó los siguientes conceptos en la misma sentencia arriba citada:

“Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta.”

Más adelante precisó el Tribunal: “... el consumidor al que debe tenerse en cuenta ... para establecer el riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. ... En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio.”

En conclusión, corresponde al Consejo de Estado, como juez nacional de esta causa, determinar si la marca “SASONED” es confundible con la marca “SUPERSAZON”, previamente registrada conforme lo afirma el actor, teniendo en cuenta los criterios que se acaban de señalar.

5. LOS LITERALES A), B) Y D) DEL ARTICULO 58 DE LA DECISION 85

No aparece entre los “hechos relevantes” de que tiene noticia este Tribunal, para la interpretación de estas normas comunes -aparte de su escueto señalamiento tanto por parte del actor



como del juez solicitante-, indicación o argumento alguno en el sentido de que en realidad resulten aplicables al presente proceso. El Tribunal, sin embargo, se permite hacer algunas breves aclaraciones sobre el sentido y alcance de estos literales.

De acuerdo con el literal a) no pueden ser objeto del registro como marcas las "que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor" en cuanto a las principales características del producto de que se trate. Tiene por objeto esta norma "la protección del interés público en varios grados", como ha tenido oportunidad de señalarlo el Tribunal (ver, entre otras, la sentencia del Proceso 3-IP-88 de 9 de setiembre de 1988).

En el presente caso resulta evidente, a primera vista, que ni las "buenas costumbres" ni "el orden público" pueden resultar afectados por la marca en discusión. En cuanto a su posible capacidad de "engaño" debe tenerse en cuenta que, para el presente caso, resultarían más específicas y por lo tanto más directamente aplicables, las otras especies o formas de "confusión" o "engaño" a que se refieren los demás literales del artículo 58 que se han citado en la solicitud de interpretación, y muy en especial los literales c) y f), a los cuales ya se ha referido el Tribunal en esta sentencia.

El literal b) del artículo 58 prohíbe el registro como marca de "las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores", y el literal d) prohíbe dicho registro cuando se trate de las palabras que, en la práctica, "se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate". Ambas normas prohíben, en el fondo, el uso de marcas engañosas, capaces de confundir al público consumidor o de inducirlo a engaño, reglamentando así, para las hipótesis concretas a las cuales se refieren, el principio general y básico contenido en el artículo 56 de la misma Decisión 85, según el cual el signo que se pretenda utilizar como marca debe ser en todo caso NOVEDOSO Y DISTINTIVO.

La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función "diferenciadora" que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate. De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como "la vulgarización de una marca", al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el

signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca.

En relación con los literales a), b) y d) resulta válida la advertencia que ya ha hecho el Tribunal al referirse a los literales c) y f), en el sentido de que se trata de situaciones concretas que hacen parte de los "hechos materia del proceso", cuya calificación corresponde privativamente al juez nacional. Este, de otra parte, debe proceder a formar su juicio en tales casos teniendo como punto obligado de referencia la percepción del público consumidor-medio del correspondiente producto.

Con apoyo en las anteriores consideraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. No es válido el registro como marca de una denominación considerada como genérica en los términos del literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual ocurre cuando tal denominación pueda servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para distinguir, en general, la clase de productos o servicios de que se trate.
2. No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. No es válido el registro de una marca que consista en un signo que pueda crear confusión o engaño en el público consumidor, por no ser suficientemente novedoso o distintivo, lo cual ocurre en los casos contemplados por los literales a), b) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
4. Corresponde al juez de la causa determinar en cada caso, como hecho que es del proceso, si la marca en discusión adolece de los vicios de nulidad a que se refieren los literales a), b), c), d) y f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
5. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación, que en ningún caso constituye prueba, al dictar sentencia en el proceso de la referencia, según lo estatuye el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal.



6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo), notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.
7. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan Vicente Ugarte del Pino

Presidente
Carmen Crespo de Hernández
Magistrado

Fernando Uribe Restrepo
Magistrado

Galo Pico Mantilla
Magistrado

Edgar Barrientos Cazazola
Magistrado

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

PROCESO N° 6-IP-90

Interpretación por vía prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los 22 días del mes de octubre de 1991, en la interpretación prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso N° 857 instaurado por HARI-NERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA, S. EN C., en demanda de nulidad contra la Resolución Administrativa N° 003116 de junio 16 de 1987 emanada de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, dicta la siguiente sentencia:

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada de acuerdo con el artículo 28 del Tratado de su creación, y que el Consejo de Estado lo es también para pedirla de acuerdo con el artículo 29 *ibídem*;

Que la solicitud, a juicio del Tribunal, cumple con los requisitos de forma que se señalan en el artículo 61 de su Estatuto, luego de que se recibiera la documentación adicional solicitada mediante Auto de 23 de octubre de 1990, a fin de completar la información sobre los "hechos relevantes" de que trata el literal c) de la norma citada;

Que la solicitud se tramita acatando la petición del Fiscal Primero del Consejo de Estado, Dr. Alvaro León Cajiao, formulada dentro del Proceso según Concepto N° 834-90 de julio 16

de 1990, y del cual el Tribunal se permite destacar los siguientes apartes:

"Revisadas las piezas procesales y en atención a que en opinión del demandante el acto administrativo acusado viola, entre otros, el artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, quedaría haciendo falta dentro del proceso un concepto jurídico seguramente definitivo para las resultas del juicio, concepto que en virtud de las normas legales vigentes, necesariamente debe obtenerse para que sirva de fundamento a la decisión judicial que finalmente se adopte."

"En efecto, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 27 del Tratado por medio del cual se creó el Tribunal Andino de Justicia, aprobado por la ley 17 de 1980, aun cuando no medie solicitud expresa al respecto, antes de dictar sentencia se debe solicitar al Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que haga la interpretación prejudicial de las normas que forman parte del Pacto Andino y que son aplicables al caso sub-judice."

"Y es que como la sentencia que se va a proferir en el presente proceso no es susceptible de recurso ordinario alguno, ya que el juicio es de única instancia, el presente caso encuadra dentro de la segunda de las hipótesis que prevé el artículo XXIX del Tratado que creó el Tribunal Andino de Justicia, esto es, que se hace obligatorio obtener la interpretación prejudicial de las normas en conflicto por parte del citado Tribunal, para con fundamento en ella, expedir la sentencia correspondiente." (folios 371 y 372).

Que, según el actor, en la Resolución atacada "se violó" el artículo 70 de la Decisión 85



de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante Decreto 1190 de 1978 que dice: "para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva que está utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro."

"La simple etiqueta presentada por la sociedad FABRICA DE PRODUCTOS SASONED S.A. (HOY PRODUCTORA DE ALIMENTOS POPULARES S.A.) no puede ser admitida como prueba de uso idónea porque a todas luces resulta ineficaz."

"La División de Propiedad Industrial, no puede considerar la etiqueta presentada como un medio de prueba, apto para establecer la veracidad del hecho que se pretende probar. De la etiqueta no es posible deducir ni material ni jurídicamente que efectivamente se está **usando** la marca "SASONED" para una clase específica, ni en qué sitio se está usando ni en qué fecha se está usando." (folio 96).

Que según lo manifiesta el apoderado judicial de las sociedades que son titulares de la marca en cuestión, "... 5. a- En cuanto a la segunda pretensión de la demanda (declaratoria de nulidad de la Resolución 3116 de junio 16 de 1987 por una supuesta inadecuada prueba de uso) reitero que no está llamada a prosperar pues la prueba de uso aportada, una etiqueta en donde aparece la marca Sasoned, es una de las pruebas que la Administración ha señalado como idónea para probar uso de una marca y por ende conceder la renovación del respectivo registro marcario."

"b- En efecto, la División de Propiedad Industrial ha expedido la Circular 4 de setiembre 19 de 1979, que es un acto administrativo cuya legalidad se presume, y que está aún en vigor, y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, en la cual señala como prueba idónea para probar uso de una marca, entre otros, etiquetas." (folios 364 y 365).

Que el texto de la norma cuya interpretación se solicita, o sea del artículo 70 de la Decisión 85, el cual hace parte de la Sección II (Procedimiento de Registro) del Capítulo III (De las Marcas) de la citada Decisión, es el siguiente:

"Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro."

Y CONSIDERANDO:

1. La prueba del uso de la marca

El Tribunal se permite reiterar los principales criterios que, en su concepto, deben tenerse en

cuenta para un correcto entendimiento del artículo 70 de la Decisión 85, según la interpretación dada en el Proceso N° 1-IP-91, en sentencia prejudicial de 8 de febrero del presente año, dentro del proceso N° 856 del Consejo de Estado de la República de Colombia instaurado por la misma sociedad que figura como actora en el presente proceso.

En dicha sentencia se afirmó:

"El Tribunal debe precisar el sentido y alcance del artículo 70 de la Decisión 85, en cuanto establece como requisito para que el titular de un registro de marca tenga derecho a la renovación de dicho registro que se demuestra que la marca de que se trate se está utilizando, en cualquier País Miembro."

"Dentro de su facultad interpretativa, el Tribunal no puede proscribir ni prescribir medios concretos de prueba a este efecto, lo cual corresponde exclusivamente al derecho nacional o interno, pero sí le corresponde, en cambio, interpretando el artículo 70, precisar cuál es el hecho que se debe probar, o sea el objetivo y la finalidad de esta prueba que la norma comunitaria exige."

"El uso de la marca, como concepto, se refiere a su efectiva utilización como signo que distingue a un producto o servicio que está en el mercado y que por lo tanto llega a los consumidores."

"Se trata de acreditar el uso de la marca para el producto o servicio de que se trate, en un determinado mercado y en un determinado tiempo. El artículo 70 requiere que se esté utilizando en un País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide, o sea **hic et nunc**. La sola existencia de una etiqueta, que puede confeccionarse en privado, de espaldas al mercado y sin relación directa con operación comercial alguna, no es prueba apta, idónea o conducente para los efectos de la renovación."

"Queda claramente establecido que la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores. Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar tal como se desprende del texto del artículo 70."

"Doctrinariamente la marca es considerada como un bien inmaterial, susceptible de apropiación como objeto de derecho. Pero ese bien



inmaterial tan sólo existe en la mente de los consumidores, cuando ellos asocian el signo marcario con el correspondiente producto o servicio. De allí que la mayor parte de las legislaciones exijan el uso obligatorio de la marca registrada como elemento constitutivo indispensable para que se consolide el derecho, imponiendo al titular la carga legal de demostrarlo, so pena de perder la titularidad. En otras palabras, si no se demuestra que los consumidores han tenido oportunidad de asociar el signo, en el cual consiste la marca, con el producto o servicio concretos de que se trate, no podría aceptarse que el derecho del titular exista desde el punto de vista doctrinal.”

“Aparte de esta razón fundamental, suele exigirse el uso obligatorio de la marca a fin de que los registros marcarios oficiales reflejen en lo posible la realidad que se vive en el mercado y no sean simplemente un catálogo formal y teórico que obstaculizaría el normal desenvolvimiento de nuevos mercados.”

“La prueba del uso es, en consecuencia, un elemento importante del correspondiente derecho. Es por ello que en algunas legislaciones se consagra la figura de caducidad del registro por falta de uso de la marca o se dispone su cancelación en virtud de una declaración de abandono. La Legislación Comunitaria Andina contenida en la Decisión 85, sin embargo, se limita en esta materia a exigir la prueba del uso como requisito indispensable para autorizar la renovación del registro.”

“La doctrina y la jurisprudencia han precisado, a este respecto, que se requiere probar que la marca es usada de manera pública y no equívoca, lo cual significa que la marca ha de hacer públicamente acto de presencia en el correspondiente mercado de productos o servicios. De allí que suele rechazarse la prueba de una utilización privada de la marca, que no se manifieste hacia el exterior o sea que no trascienda al mercado público. En este sentido se citan casos en los cuales no se ha admitido como prueba del uso el hecho simple de su presencia en mercados privados, tales como Servicios Diplomáticos, Economatos, Comisariatos, etc.”

“Se ha considerado, por el contrario, que la venta del artículo de marca es el acto prototípico de su uso público y relevante. Incluso en este caso no se acepta como prueba idónea del uso marcario la venta esporádica a determinados consumidores aislados. Más aún, las ventas efectivas como hecho específico que demuestra el uso de la marca, se suelen apreciar en su volumen teniendo en cuenta la dimensión de la empresa productora, titular de la

marca, y la naturaleza del producto o servicio, según se trate de uno de consumo diario y masivo o, por el contrario, de uno altamente sofisticado o especializado cuyo uso haya de ser necesariamente restringido. Se discute, incluso, si el uso simplemente publicitario de la marca constituye suficiente prueba de su uso relevante. (Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, Capítulo Séptimo). Ver Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena, N° 78 de marzo 18 de 1991.

2. La Circular N° 4 de 19 de setiembre de 1979

El Tribunal observa que en la presente causa se ha presentado un nuevo elemento de información del cual no se tuvo noticia en el Proceso antes citado (N° 1-IP-91), y al que habrá de referirse el Tribunal. Se trata de la Circular de la referencia, relativa a “Pruebas de uso de las marcas objeto de renovación”, en la cual, luego de transcribir el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se dice:

“A falta de reglamentación en lo que respecta al artículo transcrito, la División de Propiedad Industrial aceptará prueba sumaria del uso de la marca, por ejemplo:

“... 3. Documentos, tales como: ... “etiquetas.”

Tanto esta Circular como el Expediente Administrativo N° 244.482, fueron solicitados por este Tribunal mediante Auto de 23 de octubre de 1990, por considerar que hacían parte de los “hechos relevantes” relativos a la prueba del uso de la marca, contexto en el cual había sido citada dicha Circular. Una vez recibidos estos documentos han sido agregados al expediente de la presente interpretación prejudicial (folios 41 y 44 a 84).

La Decisión 85 de la Comisión, en su artículo 84, prescribe a este respecto que “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento (Decisión 85) serán regulados por la legislación interna”. En consecuencia, los medios de prueba y los procedimientos administrativos y judiciales para demostrar -en el caso que se estudia- la utilización de la marca como requisito **sine qua non** para tener derecho a la renovación del registro, pueden y deben corresponder al derecho interno, sin que éste, por cierto, pueda apartarse de lo preceptuado por la norma comunitaria, o sea, en este caso, por la Decisión 85 o “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”.

En caso de que la norma interna sea con-



traría al ordenamiento jurídico andino, le corresponderá al Juez Nacional -como se ha dicho repetidamente- aplicar la norma comunitaria, en atención a su prevalencia, sin que por ello pueda decirse que ésta deroga o modifica la anterior. Si, por el contrario, la norma nacional es concordante con la comunitaria o si representa un desarrollo o reglamentación de ésta, el Juez Nacional debe aplicarla sin vacilaciones. En consecuencia el Tribunal considera, en primer lugar, que no le corresponde pronunciarse sobre el contenido y alcance de la aludida Circular N° 4 de setiembre 19 de 1979, la cual pertenece al ordenamiento jurídico interno, al igual que las demás normas que sean aprobadas por los Países Miembros sobre las materias que no están reguladas por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme lo dispone su artículo 84.

En razón de lo dicho, la interpretación de las normas de esta Circular, cuando se trate de apreciar el poder de convicción que pueda tener determinada prueba según el derecho nacional o interno, corresponde por supuesto a la Oficina Nacional Competente. Y habrá de corresponder a los jueces competentes de lo contencioso-administrativo el juicio sobre la validez de lo actuado por los funcionarios de dicha Oficina, llegado el caso, también de conformidad con el derecho interno.

Ahora bien, mientras que el artículo 70 de la Decisión 85 dispone que se demuestre -obviamente por medio de la prueba y según el procedimiento prescritos por el derecho interno- "que se está utilizando la marca", la citada Circular N° 4 dispone que se "aceptará prueba sumaria del uso de la marca, por ejemplo", mediante la presentación de documentos tales como "etiquetas". Dentro de este contexto jurídico el Tribunal interpreta la norma comunitaria, o sea el artículo 70 de la Decisión 85, precisando los criterios que deben tenerse en cuenta para que la prueba, cualquiera que ella sea, demuestre realmente "que se está utilizando la marca", como requisito para que se tenga derecho a la renovación de la misma. El Tribunal, al señalar tales criterios, ha puesto énfasis en que la utilización de la marca que debe comprobarse ha de ser de uso efectivo y público frente a los consumidores de al menos uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Por lo demás, resulta evidente que funcionarios y jueces nacionales, al interpretar, apreciar o valorar la idoneidad de las pruebas que se hayan presentado para los efectos del artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, están en la obligación de tener muy presente la interpretación que de la norma común haya dado el Tribunal comunitario. Esta

obligación es el resultado del efecto prevalente que tienen las normas de la integración y se deduce, tanto de lo dispuesto por vía general por el artículo 5 del Tratado que creó este Tribunal, como del artículo 31 *ibídem* en lo referente a la interpretación prejudicial.

3. Lo normativo, lo fáctico y las cuestiones técnicas

La competencia del Tribunal Andino, cuando decide asuntos prejudiciales, está expresamente limitada por cuanto, en su ejercicio, "no puede calificar los hechos materia del proceso", así como tampoco puede "interpretar el contenido y alcances del derecho nacional", según lo establece con toda claridad el artículo 30 de su Tratado constitutivo. Está así delimitada, con estricta lógica, la colaboración que deben prestarse mutuamente el juez nacional y el juez comunitario para llegar a un resultado final, el cual no es otro que la sentencia en la cual debe aplicarse la norma común al caso en litigio (tarea del juez nacional), de acuerdo con los términos de la sentencia de interpretación que dicte el juez comunitario, o sea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, a fin de que exista uniformidad en el entendimiento de las normas, pese a que hayan de aplicarse indistintamente los jueces nacionales de los cinco Países Miembros de la Subregión.

Este Tribunal ha sido especialmente consciente de la limitación del artículo 30 del Tratado y la ha tenido siempre muy presente. Sin embargo, una vez solicitada la interpretación y expedida la correspondiente sentencia, han surgido en los Jueces Nacionales, en algunos pocos casos, peligrosos equívocos a este respecto, por falta de claridad en cuanto a la naturaleza propia de la norma jurídica. Esta, en efecto, ha de contener supuestos jurídicos o hipótesis normativas que equivalen a "hechos jurídicamente relevantes", de cuya realización o cumplimiento se deducen consecuencias en el mundo del derecho. Tales "hechos jurídicamente relevantes", contemplados en la norma, pueden referirse a cuestiones probatorias o técnicas, pero no por eso dejan de ser un elemento normativo básico -al cual debe referirse forzosamente el intérprete-, para convertirse en los que se denominan "hechos materia del proceso", los cuales, en cambio, sí deben ser calificados por el juez encargado de aplicar la norma al caso concreto.

La norma jurídica según la doctrina -se repite- es un juicio hipotético que hace depender de la realización de sus supuestos determinadas consecuencias jurídicas. Tales supuestos, de los cuales parte la norma y que están contenidos en ella, bien pueden referirse a cues-



tiones técnicas o probatorias (como en el presente caso), sin que por ello dejen de ser elementos o factores normativos sujetos a la interpretación prejudicial, para convertirse en cuestiones puramente fácticas, como son “los hechos materia del proceso.”

Los supuestos normativos, cualquiera que sea su naturaleza (técnicos, científicos, probatorios, etc.), hacen parte de lo que se ha llamado la “exterioridad de la norma jurídica”, la que utiliza necesariamente un lenguaje y unos conceptos que configuran o describen situaciones objetivas (juicio imperativo), de las cuales se derivan derechos y obligaciones cuando los hechos materia del proceso coinciden con ellas (juicio atributivo).

Constituye por lo tanto un evidente sofisma, a juicio del Tribunal, tratar de confundir la hipótesis normativa con “los hechos materia del proceso” y sostener, en consecuencia, que sí el supuesto jurídico que establece la norma es de carácter probatorio o técnico, pierde su naturaleza normativa -sujeta a interpretación- para convertirse en un simple hecho que debe ser calificado por el juez de lo fáctico, o en un concepto técnico que deba ser esclarecido por expertos o peritos, sin que ello tenga nada que ver con la interpretación de la norma.

Teniendo en cuenta estos principios elementales de lógica jurídica, este Tribunal -consciente de las facultades y limitaciones consagrados en la norma comunitaria- no ha vacilado en cumplir con su deber de interpretar normas comunes que regulan asuntos probatorios, como en el presente caso, puesto que considera que tales asuntos no pueden confundirse con los “hechos materia del proceso”. Tampoco ha vacilado, en lo que considera que no es otra cosa que el inequívoco ejercicio de su competencia en el campo puramente hermenéutico, en referirse a asuntos técnicos tales como las hipótesis normativas o supuestos jurídicos contenidos en el artículo 5, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativos a los llamados “herbicidas”, los cuales, a juicio del Tribunal, están comprendidos en las excepciones a la patentabilidad.

No cabe duda de que la hipótesis normativa o “juicio hipotético” contenido en el citado artículo, es de índole técnica, pero es igualmente evidente de que no por ello deja de ser una norma jurídica. Bien hubiera podido el Tribunal acudir a peritajes o experticias para cumplir con su labor de intérprete, de haber sido necesario. Sin embargo consideró, por las razones ampliamente expuestas en las sentencias de los Procesos 1-IP-88, 3-IP-89 y 7-IP-89, que la

norma tenía el sentido prístino que razonadamente se explicó. Con lo cual se cumplía a cabalidad la colaboración que se espera del Tribunal, según el Tratado de su creación, para que el juez nacional (el Consejo de Estado de la República de Colombia), pudiera decidir los Procesos 803 y 508, dentro de la indispensable y obligatoria uniformidad que exige el ordenamiento jurídico comunitario.

De no ser así, o sea si en realidad se tratase de un supuesto asunto técnico que pudiera confundirse con los “hechos materia del proceso”, tendríamos dictámenes periciales o experticias a ese respecto, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, según los cuales el contenido normativo del artículo 5-c) de la Decisión 85 habría de tener, probablemente, varios sentidos o alcances distintos y contradictorios, con la consiguiente frustración inevitable del ordenamiento jurídico comunitario.

Este Tribunal ha observado con sorpresa que el Consejo de Estado de la República de Colombia, según los autos de abril 3 de 1991, dictado en el Proceso N° 803, y de mayo 3 del mismo año, dictado en el Proceso 508 -ambos en el sentido de anular todo lo actuado a partir de las solicitudes de interpretación hechas a este Tribunal-, está confundiendo los supuestos de hecho contenidos en la norma con “los hechos materia del proceso” y está suponiendo además, contra toda lógica, que no puede haber interpretación judicial de las normas jurídicas cuyo contenido es técnico o científico.

De ser correcto semejante planteamiento los peritos, que tan sólo son auxiliares de la justicia, resultarían desplazando a los jueces y tomando abusivamente su lugar en la tarea de interpretar las normas que tengan un contenido técnico o científico, lo cual, por supuesto, no resultaría admisible en ninguno de los sistemas jurídicos nacionales vigentes en la Subregión.

De otra parte, el Juez Nacional no puede, de ninguna manera, desconocer la sentencia de interpretación, una vez solicitada por él y resuelta por el juez comunitario. Asimismo el Juez Nacional de última instancia no puede abstenerse de solicitar esta interpretación cuando deba aplicar normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud, su trámite y requisitos, el carácter facultativo u obligatorio de la misma, así como el trámite y resolución de la solicitud y la obligatoriedad de la sentencia, están regulados expresamente por el derecho comunitario, sin que el Juez solicitante, como integrante que es de un órgano público en uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, pueda “adoptar o emplear medida alguna que sea contraria a dichas



normas -se refiere al ordenamiento jurídico andino- o que de algún modo obstaculice su aplicación”, según lo dispone el artículo 5 del Tratado del Tribunal.

El Tribunal se permite dejar así aclarado este delicado punto, por vía de doctrina, puesto que de insistirse en las anteriores tesis, evidentemente equivocadas, resultaría gravemente comprometida la eficacia misma del derecho de la integración y se haría imposible la colaboración judicial prevista en el Tratado de su creación.

Con apoyo en las anteriores consideraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. Según el artículo 70 de la Decisión 85, la prueba del uso de una marca, para que el titular tenga derecho a la renovación del correspondiente registro, debe referirse a la utilización efectiva y pública del signo marcario frente a los consumidores, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
2. El derecho a la renovación del registro de una marca, en los términos del citado artículo 70, no puede ser válidamente sustentado mediante la sola presentación de una etiqueta

o de cualesquiera otra prueba o pruebas cuando éstas no logren demostrar la utilización calificada de la marca, según los criterios que ha expuesto el Tribunal.

3. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el presente proceso, según lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal.
4. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.
5. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan Vicente Ugarte del Pino
Presidente

Carmen E. Crespo de Hernández
Magistrado

Fernando Uribe Restrepo
Magistrado

Galo Pico Mantilla
Magistrado

Edgar Barrientos Cazazola
Magistrado

Patricio Peralvo M.
Secretario a.i.