



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso 6-IP-93.- Sentencia en la Solicitud de interpretación por la vía prejudicial de los artículos: a) 5 y 27 del Tratado de Creación del Tribunal, b) 80 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y c) los artículos 56, 58 literales a), h), i) y g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	1
Fe de Erratas.- Gaceta N° 147	10

PROCESO 6-IP-93

Interpretación prejudicial de los artículos: a) 5 y 27 del Tratado de Creación del Tribunal, b) 80 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y c) los artículos 56, 58 literales a), h), i) y g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Quito, 25 de febrero de 1994

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial, formulada en providencia de 17 de setiembre de 1993 por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente, Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y referida a: 1) Los artículos 5 y 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; 2) El artículo 80 del Estatuto del mismo Tribunal; 3) Artículos 56, 58 literales a), h), i) y g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La conformidad de la solicitud con el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal.

CONSIDERANDO:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere, contenidas en los artículos citados del Tratado del Tribunal, del Estatuto del mismo y de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en que el Despacho judicial recibirá la notificación correspondiente, la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que el solicitante toma del libelo de demanda de la parte actora, así:

- "a) Una Sociedad extranjera titular de un registro de una marca notoriamente conocida, en ejercicio de la acción del artículo 76 de la Decisión 85 del ACUERDO solicitó la cancelación de un registro de marca idéntica a la suya, la marca notoria".
- "b) El registro cuya cancelación se pide se hizo con violación de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85".

- "c) La autoridad competente del País Miembro no procede a cancelar el registro de la marca idéntica al de la sociedad titular del registro de la marca notoriamente conocida".
- "d) Este incumplimiento de la autoridad competente de un País Miembro ocasiona perjuicio a la sociedad extranjera titular del registro de la marca notoriamente conocida por cuanto no se le ha restablecido en su derecho de exclusividad de uso de su marca".
- "e) La sociedad extranjera demanda al Estado colombiano con base en el artículo XXVII del TRATADO que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para que se declare que aquel ha incumplido el Artículo V del TRATADO, y que debe restituirle su derecho conculcado".

Que para efectos de la solicitud el tribunal colombiano remite copias de la demanda y sus anexos, de los autos admisorios de la misma y del que ordena formular la presente solicitud de interpretación prejudicial, así como copia del expediente N° 147.536 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contentivo de la solicitud de registro de la marca "Louis Vuitton".

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, como lo prevé el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, por estar conociendo de un proceso en que se demanda al Estado colombiano con base en el artículo 27 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para que se declare que aquel ha incumplido el artículo 5 del mismo Tratado.

Que de conformidad con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su creación, le corresponde 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 dispuesto por el artículo 28 del mismo Tratado.

Alcance del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal:

Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales.

La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5 del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.

Las obligaciones previstas en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario

expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.

En términos similares se ha pronunciado este Tribunal según sentencia 5-IP-89 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 50, de 17 de noviembre de 1989).

Alcance del artículo 27 del Tratado:

La forma y procedimiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los Estados miembros en virtud de los compromisos de protección a la integridad jurídica del Acuerdo de Cartagena, que contempla el artículo 5 del Tratado del Tribunal, está consagrada en el artículo 27 del mismo ordenamiento, que otorga garantías incluso procesales a los individuos, al asignar a los tribunales nacionales competencia, de acuerdo con las prescripciones del derecho interno, para conocer de las causas que les presenten las personas naturales y jurídicas de cada país, que resulten afectadas por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cada Estado según el artículo 5 del Tratado.

Por la vía de la acción de incumplimiento de que gozan los particulares, en armonía con la acción de interpretación prejudicial contemplada en el artículo 28 del Tratado del Tribunal, se garantiza la salvaguardia de los derechos individuales mediante la cooperación entre el juez nacional y el comunitario. Se permite que éste desentrañe, con la autoridad que le otorga el Tratado, el alcance de las normas del ordenamiento susceptibles de aplicarse, por constituir fundamentos de derecho de la demanda en el proceso judicial interno o porque el juez nacional de oficio solicita su interpretación.

La acción prevista en el artículo 27 del Tratado adquiere connotación especial con el desarrollo que de la misma hace el artículo 80 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al aclarar la "causa petendi" de los procesos judiciales internos, consistente en que se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 5 del Tratado. Con ello se está otorgando al particular la posibilidad de exigir el cumpli-

miento del derecho que llegare a establecerse como violado por el Estado parte, de conformidad con las normas procedimentales del derecho interno y por los tribunales nacionales competentes de cada país.

Con respecto a la consulta del tribunal nacional cabe recordar los siguientes principios sobre la interpretación prejudicial desentrañados de la jurisprudencia de este Tribunal:

El ejercicio de esta función reviste la forma de una cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. La interacción de las dos competencias debe entenderse que se ejerce dentro de un marco de cooperación en el que no se establece estructura jerárquica alguna entre el juez nacional y el comunitario, sino que es el resultado de una distribución de competencias que permite interpretar de manera uniforme la regla comunitaria y paulatinamente crear un cuerpo de doctrina aplicable en el ámbito nacional por el juez de cada país. El juez nacional en cada caso específico se convierte en ejecutor del derecho comunitario.

Dispone el artículo 28 del Tratado constitutivo de este Tribunal que a él le corresponde interpretar por 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. Al alcance de este artículo le son pertinentes las consideraciones recogidas por este Tribunal en su sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial 28, de febrero 15 de 1988), según las cuales la interpretación prejudicial "Es función básica..., indispensable para tutelar el principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, "a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Estados miembros" (artículo 28 del Tratado de Creación), objetivo fundamental que está lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales".

De no producirse la interpretación prejudicial por ausencia de un órgano jurisdiccional permanente o por omisión del juez nacional que deba solicitarla, se llegaría a una situación de

caos jurisprudencial para la comunidad, pues al momento de aplicar una norma comunitaria, el juez nacional se vería en la necesidad de establecer su propio criterio y sus propias bases de interpretación, llegándose al extremo de contar con tantas jurisprudencias disímiles, cuantos casos estuvieren ajenos a la interpretación prejudicial del Tribunal.

La existencia de un órgano judicial que, al interpretar el derecho comunitario, permita la aplicación uniforme del mismo en todos los países que forman la Comunidad Andina, es garantía de seguridad jurídica.

Naturaleza específica de la Acción por Incumplimiento consagrada en el artículo 27:

La acción por incumplimiento contemplada en el artículo 27 del Tratado del Tribunal es distinta de las consagradas en los artículos 23 y 24 del mismo ordenamiento por la persona titular de la legitimación activa, por el órgano competente para conocer del incumplimiento y por sus consecuencias. En el primer caso los titulares son la Junta del Acuerdo de Cartagena (artículo 23) o un País Miembro (artículo 24) y en el segundo las personas naturales o jurídicas. En cuanto al órgano competente, los artículos 23 y 24 confieren tal función a la Junta y en última instancia al Tribunal, mientras que en la acción por incumplimiento ejercida por particulares, su conocimiento corresponde al tribunal nacional competente. Con respecto a las consecuencias de un incumplimiento, los artículos 23 y 24 establecen la suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena al país renuente, en tanto que el artículo 27 contempla el restablecimiento del derecho mediante el cumplimiento de las obligaciones incumplidas (artículo 80 del Estatuto del Tribunal).

Las anteriores diferencias llevan a considerar que el ámbito geográfico de la responsabilidad estatal por violación del artículo 5 del Tratado difiere de una acción a otra, por lo que ha de aclararse que, en el caso de la acción particular interna de incumplimiento, la responsabilidad se circunscribe exclusivamente al ámbito nacional, debiéndose reparar en su caso el derecho individual.

Para ilustrar el tema de la interpretación prejudicial aplicada a las acciones de incumplimiento del Estado resulta importante indicar que el

recurso ante el juez nacional contemplado por el artículo 27 del Tratado del Tribunal, se enriquece con la interpretación prejudicial para que, aplicada al caso individual, pueda definirse una situación de incumplimiento con fuerza obligatoria en el ámbito del derecho nacional que lleve, según las previsiones procedimentales de cada Estado, a la inaplicabilidad de una ley contraria al derecho comunitario, la nulidad de una actuación administrativa como consecuencia de una declaratoria de ilegalidad frente a la normativa comunitaria, etc. Todo ello compromete naturalmente la responsabilidad de cada Estado frente al individuo.

La Responsabilidad del Estado:

Así como en el orden interno la responsabilidad del Estado se deriva de su régimen constitucional, en el orden comunitario dicha responsabilidad se sustenta además en el compromiso que adquiere cada Estado en virtud del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal. La obligación de cumplimiento se debe tanto a los Estados partes como a los ciudadanos y a las personas jurídicas de dichos Estados, puesto que el ordenamiento jurídico comunitario se incorpora también al derecho interno.

Desde este punto de vista, del artículo 5 del Tratado, se desprende la responsabilidad estatal frente al individuo por actos de la administración que deriven en incumplimiento de la norma comunitaria.

Pero no basta la falta de la administración, sino que para el caso individual se requiere probar el daño ocasionado contra el sujeto de derecho o contra el bien jurídico protegido, pues el artículo 27 exige para la legitimación activa de esta acción, la condición de resultar afectados los derechos del administrado.

No se puede predicar omisión generadora de responsabilidad cuando el funcionario competente requiere de solicitud de parte para actuar en ejercicio de sus funciones, y en todo caso mientras ellas no se hayan completado en tiempo razonable. No le es dable al Juez comunitario medir estas circunstancias sino que corresponde al Juez nacional establecer, dentro de la normativa interna, si se dan las causales de incumplimiento generadoras de responsabilidad del Estado ante el individuo.

Además será necesario que la actuación de la administración, o la ausencia de ella, sea causa eficiente del daño ocasionado. Así lo determina el mismo artículo 27 al exigir que la afectación del derecho sea consecuencia del incumplimiento alegado.

Tránsito Legislativo del Ordenamiento Andino:

Ha sido tradicional en la técnica legislativa de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prever reglas para la aplicación de la normativa andina cuando se produzca el tránsito legislativo de un régimen jurídico a otro por sustitución de la norma comunitaria. Así, en las Decisiones 85 (artículo 85), 311 (artículo IV transitorio), 313 (artículo IV transitorio) y 344 (artículo I transitorio), que han regulado íntegramente la materia relacionada con la propiedad industrial, se recoge la regla universalmente aceptada en nuestros países, según la cual el derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la norma legal anterior subsiste por el tiempo que le fue otorgado, mientras que en lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas vigentes en la nueva decisión.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88 (Gaceta Oficial Nº 33, de 26 de julio de 1988), cuya parte pertinente se reproduce a continuación:

"... De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo "corpus iuris"... En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido".

"... Una vez resuelta la situación de los derechos otorgados frente a la nueva normativa, la Comisión del Acuerdo de Cartagena se ocupó en el inciso tercero del artículo 85 que se analiza, de las situaciones jurídicas caracterizadas por la expectativa de derecho y por la situación de los procesos pendientes o en curso para el momento de entrada en vigencia de la norma comunitaria".

"Así, el inciso tercero del artículo 85, dice: "Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento".

"Esta norma, que ratifica los conceptos propios del derecho comunitario como son el denominado efecto directo y la primacía, regula tanto el campo de los derechos sustantivos como el de los actos procesales. De tal manera, que si por ejemplo se tratase de una solicitud de patentes presentada con anterioridad a la vigencia de la norma comunitaria, incurra de conformidad con esta última en una causal de exclusión de la patentabilidad no prevista en la ley preexistente, la autoridad competente estará obligada a negarla en aplicación del derecho comunitario. Así, las solicitudes en trámite estarán regidas por el Reglamento, en todo lo atinente a los aspectos sustantivos".

"En materia procesal, cabe señalar la existencia de dos posiciones doctrinarias divergentes. Una de ellas considera como solución apropiada la aplicación de la norma procesal antigua hasta la finalización del proceso y otra considera la aplicación de las nuevas disposiciones desde el instante de su emisión..."

"... Las dudas que puedan surgir en materia de formas y hechos procesales ya ocurridos dentro del proceso corresponde al juez nacional discernirlas dentro de ese contexto. Es decir que en la forma de los actos ya concluidos, el juez deberá observar la aptitud de los mismos para lograr los efectos requeridos en la aplicación del nuevo derecho. En materia de pruebas, deberá analizar soberanamente el juez nacional, si las ya producidas, aun cuando no previstas o contempladas en el derecho comunitario, son suficientes y adecuadas para demostrar los hechos y derechos alegados con la finalidad de obtener la tutela establecida por la norma sustantiva recién estatuida. Es decir, que si el juez nacional

constata estos extremos estará en libertad de darle a la prueba producida de conformidad con la norma anterior, la valoración que pueda corresponderle de conformidad con los principios de su derecho nacional".

Si se consideran los principios anteriores, se tiene que estamos en presencia de una controversia sobre la validez de un registro de propiedad industrial que durante la vigencia de la Decisión 85 podía ser cancelado de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente, con lo cual sus efectos jurídicos y el derecho derivado de ellos, de usarla en forma exclusiva, podrían terminarse por razón de la cancelación del mismo. Esta figura de cancelación del registro que regula el derecho de uso y goce de la marca, está consagrada en una disposición procesal, similar a aquellas que de acuerdo a la normativa contenida en las decisiones de propiedad industrial, debe regirse por norma posterior. Resulta ahora que la acción de cancelación del registro por las causales a que se refería el artículo 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena ya no existe en el ordenamiento jurídico andino vigente. En su lugar la Decisión 344 ha establecido la acción de nulidad que tiene un carácter facultativo para la autoridad nacional competente.

Queda pues por definir al juez nacional si por haberse solicitado la cancelación de la marca dentro de la vigencia de la Decisión 85 el proceso administrativo correspondiente deberá continuarse o no de acuerdo con las normas legales internas sobre aplicación de la ley procesal en el tiempo, sin que le sea dado a este Tribunal pronunciarse sobre el particular dada la prohibición establecida en la última parte del artículo 30 de su Tratado, según el cual el Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional.

Pertinencia de la Interpretación Prejudicial:

Corresponde al juez nacional establecer si de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los principios de aplicación de la ley en materia procesal, la oficina nacional competente conservó o no la competencia para pronunciarse en la vía gubernativa sobre la solicitud de cancelación del registro, en razón de que ésta fue presentada dentro de la vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. En todo caso,

sobre la solicitud de interpretación de la Decisión 85, ya no vigente, el Tribunal se ha pronunciado en los siguientes fallos: 1-IP-92, 2-IP-92, 4-IP-92, 1-IP-93, 2-IP-93, 4-IP-93 y 5-IP-93.

Sin embargo, a manera de orientación del órgano judicial solicitante, el Tribunal considera pertinente recoger en esta ocasión la jurisprudencia contenida en el proceso N° 1-IP-87 (Gaceta Oficial N° 28, del 15 de febrero de 1988) que traza los criterios aplicables al registro de marcas. Los apartes pertinentes de dicha interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

"6.1 Nociones generales básicas. ... De acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 85, los signos, para poder ser registrados como marcas, tienen que ser novedosos, visibles y suficientemente distintivos. La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medio de información necesaria que permite evitar confusiones o engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia, 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 trate, evitan ser confundidos o engañados."

"La unión entre signo distintivo y la clase de producto o de 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. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el **good will**, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la **función de pu-**

bilidad en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar."

"6.2 **La función distintiva.** De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituye deben ser "suficientemente distintivos". Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares."

"Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos "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" (literal a). ... Asimismo se prohíbe el registro de las que puedan confundirse con otras "notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares" (literal g)."

"La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competitivo, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean "visibles", calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)."

"... Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar."

"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."

"En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas ... para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca."

"... Para una mejor comprensión de lo dicho, el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor co-

mún y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento o una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto."

"... En conclusión, la oficina nacional competente, cumplido a cabalidad el procedimiento previsto por la Decisión 85, sólo puede negarse al registro de una marca cuando se ha incumplido alguno de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 como ya se ha indicado. Entre estos requisitos se encuentra el de que el signo que distinga la marca sea novedoso y suficientemente distintivo. De allí que la autoridad encargada de este servicio público puede negarse a registrar una marca cuando ella sea confundible con otra marca ya registrada, con una en proceso de registro, con una que haya sido objeto de reivindicación válida o con una notoriamente conocida y registrada en el exterior. Por registro "en el exterior" debe entenderse el que se haya hecho en cualquier país y no sólo en un País Miembro del Pacto Andino. Después de registrada la marca, el registro puede ser cancelado, de oficio o a solicitud de parte, cuando la oficina nacional competente verifique que fue expedido en contravención a lo dispuesto en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 (artículo 76)".

Este Tribunal dio además alcance a los artículos 56, 58, literales f) y g), y 76 del Tratado de su creación en sentencia 3-IP-90 cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

"...6. Requisitos para el Registro de Marcas

El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas 'los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos'. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el

signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros".

"En consecuencia no puede registrarse como marca un signo que establezca un riesgo de confusión con otro signo ya registrado para identificar productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f) del artículo 58) o con productos o servicios 'idénticos o similares', si se trata de una marca notoria (literal g), ibidem)." En la segunda sentencia antes citada precisó el Tribunal a propósito de las marcas 'confundibles': "De ellas tratan los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85. El literal f) protege a una marca del riesgo de confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor. El literal g) otorga una protección ampliada a la marca notoria, más allá del límite de la clase -regla de la especialidad- puesto que se extiende a productos o servicios 'idénticos o similares', así estén catalogados en diferentes clases".

"... El riesgo de confusión puede establecerse a primera vista y con toda certeza si se trata de dos signos idénticos para productos de la misma clase, ... Un signo idéntico, o sea "completamente igual" a otro ya registrado como marca -para productos o servicios de una misma clase o para productos o servicios idénticos o similares si se trata de una marca notoria- no puede cumplir en ningún caso con los requisitos básicos que se exigen para el registro de una marca válida (artículo 56). Un signo idéntico o exactamente igual a otro, con el cual resultaría entonces intercambiable, serviría para establecer una inevitable confusión, inadmisibles en el derecho marcario. Tampoco cumpliría, por definición, con los requisitos esenciales de ser distintivo y novedoso".

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. Los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena al ratificar su Tratado Constitu-

tivo, así como los Protocolos modificatorios y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se han comprometido a cumplir las obligaciones contenidas en ellos, y de acatar los principios de aplicación directa y de preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho interno. Con tal fin el artículo 5 del Tratado del Tribunal impone la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1 del mismo Tratado y la obligación de no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. El artículo 5 del Tratado está llamado a garantizar la legalidad y cumplimiento del proceso de integración subregional del área andina.

2. La situación de incumplimiento puede producirse por la actuación u omisión de los Poderes del Estado, por conducto de sus órganos, en desarrollo de sus obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico comunitario y puede generar responsabilidad directa frente a los ciudadanos y a las personas jurídicas de dichos Estados.
3. La acción por incumplimiento contemplada en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, otorga una garantía a las personas naturales y jurídicas para que con arreglo a las normas procesales establecidas en el derecho interno de cada país, puedan acudir a los tribunales nacionales para exigir el cumplimiento del derecho que llegare a establecerse como violado.
4. En la acción por incumplimiento contemplada en el artículo 27 del Tratado, la responsabilidad del Estado se circunscribe exclusivamente al ámbito nacional, y puede generar reparación del derecho individual que se comprobare violado, a la luz del artículo 27 citado y del artículo 80 del Estatuto del Tribunal.
5. Corresponde al juez nacional decidir de conformidad con los principios y normas de derecho interno, sobre aplicación de la ley procesal en el tiempo, si el órgano nacional competente debió proseguir o no con el

trámite administrativo de cancelación de una marca, frente a la situación de tránsito legislativo.

6. La determinación de si el registro de la marca a que se refiere el presente caso se hizo o no con violación de las normas vigentes al momento de su concesión, corresponde al juez nacional -con base en principios procesales internos y en normas legales también internas sobre apreciación de la prueba- quien establecerá si al momento de expedirse el acto administrativo aprobatorio del registro por el órgano nacional competente, se dieron las condiciones de registrabilidad.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.

Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Patricio Bueno Martínez
PRESIDENTE

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO

Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Carmen Elena Crespo de Hernández
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- El documento
que antecede es fiel copia del original que reposa
en esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

FE DE ERRATAS

del Proceso 5-IP-93 publicado en la Gaceta Oficial Nº 147 de fecha 17 de febrero de 1994.

SUMARIO (PÁG. 1)

DICE:

Proceso 5-IP-94.- Solicitud de ...

DEBE DECIR:

Proceso 5-IP-93.- Solicitud de ...

TÍTULO (PÁG. 1)

DICE:

Proceso 5-IP-94

Solicitud de ...

DEBE DECIR:

Proceso 5-IP-93

Solicitud de ...