



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso N°2-IP-94.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con relación al artículo 19 de la codificación de la Ley de Marcas de Fábrica; de los artículos 56 y 58, literales a), f) y g) y los artículos 65 y 66 de la Decisión 85 y el artículo 82 y demás disposiciones de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial que guardan relación con el caso que se juzga	1
---	---

PROCESO N° 2-IP-94

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con relación al artículo 19 de la codificación de la Ley de Marcas de Fábrica; de los artículos 56 y 58, literales a), f) y g) y los artículos 65 y 66 de la Decisión 85 y el artículo 82 y demás disposiciones de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial que guardan relación con el caso que se juzga

Quito, 4 de julio de 1994

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS:

Que el Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en particular los artículos 28 a 31, ha presentado solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literales a), f) y g) y los artículos 64 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 313 y el artículo 82 y demás disposiciones análogas de la Decisión 344 del Régimen Común de Propiedad Industrial. La solicitud se hace dentro de la acción de plena jurisdicción interpuesta por la empresa Industrias NOEL, S.A. sobre ilegalidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución 161 del 31 de enero de 1990 dictada por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador y en el Acto dictado por el

Director Nacional de Propiedad Industrial el 13 de febrero de 1990 en el expediente No. 13254/88, acción en que la parte actora pide dejarlos sin efecto.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, literal c) del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Ministro del Tribunal solicitante hace el siguiente informe sucinto de los hechos que considera relevantes para la interpretación:

"... Como antecedentes de la acción propuesta se indica: 1) El actor expresa que la Marca de Fábrica NOEL fue inscrita el 30 de junio de 1987 bajo el No. 6578-87 destinada a proteger "productos de galletería y confitería"; 2) Que en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 284 de setiembre de 1988, pág. 21, apareció la publicación del extracto de la solicitud de Registro de la Marca de Fábrica "NOEL" solicitada por Miguel Alfredo Pérez Pazmiño, el 2 de setiembre de 1988, bajo el No. 13254 y destinada a proteger "caramelos de varias clases"; 3) Que el actor presentó ante la

Dirección de Propiedad Industrial el 30 de agosto de 1989, demanda de **oposición** a la inscripción de la solicitud de registro de la marca NOEL propuesta por Miguel Alfredo Pérez Pazmiño, solicitando se rechace la solicitud de inscripción al amparo del artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 4) Que el 26 de setiembre de 1989 y por providencia No. 891063, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechaza la solicitud de registro de marca NOEL presentada por Pérez Pazmiño, y le concede 60 días para que se pronuncie de conformidad con el artículo 64 de la Decisión 85; 5) Que se procede a enviar el expediente al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, quien emitió la Resolución No. 161, que deja sin efecto la Resolución de 26 de setiembre de 1989 dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y dispone se dé el trámite previsto en el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica; 6) El 13 de febrero de 1990, el Director Nacional de Propiedad Industrial, dispone correr traslado de la **oposición** presentada por el actor, a Alfredo Pérez Pazmiño" (Las Decisiones cuya consulta se solicita aparecen publicadas así: la Decisión 85 en "Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena". Decisiones 1 a 90, Tomo I, pág. 355. Las Decisiones 311, 313 y 344 en las Gacetas Oficiales Nos. 96 de 12 de diciembre de 1991, 101 de 14 de febrero de 1992 y 142 de 29 de octubre de 1993).

Que la consulta satisface plenamente los requisitos establecidos por el artículo 61 de los Estatutos del Tribunal en cuanto a: a) nombre del juez o Tribunal solicitante, b) relación de las normas de orden jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere, c) identificación de la causa que origina la solicitud y síntesis de los hechos materia del proceso, y d) lugar y dirección en los que el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente.

Que para efectos de la solicitud el Tribunal ecuatoriano remite copias de la demanda, del auto de calificación, de las contestaciones a la demanda, de las resoluciones impugnadas y de la providencia que solicita la interpretación prejudicial.

Que el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con esta solicitud cumple con la obligación establecida por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena de solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, y es competente para ello por estar conociendo de un proceso en el que se demanda la legalidad de actos administrativos proferidos por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

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.

Normas que se solicita interpretar

Con respecto a las normas del Ordenamiento Jurídico cuya interpretación se solicita, el Tribunal petionario se refiere "**in genere**" a la Decisión 344, artículo 82 y demás disposiciones que guardan relación con el caso que se juzga. Si bien el juez no precisa las disposiciones concretas de la Decisión 344 que hayan de interpretarse, sí suministra como referencia normas similares contenidas en las Decisiones 85 y 313. Este Tribunal ha podido establecer cuáles son los artículos de la norma primeramente citada que tienen unidad de materia con las Decisiones que la anteceden. Estos son los artículos 81, 82, literal h); 83, literales a), b), c) y e); 84, 85, 93, 94, 95 y 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que serán materia de interpretación.

Considera este Tribunal que la mención genérica que hace el juez nacional está conforme con el artículo 61, literal a) del Estatuto del Tribunal. Asimismo, estima que la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado.

Este Tribunal destaca que el órgano judicial nacional en esta oportunidad ha cubierto todas las posibilidades de análisis de la ley comunitaria dada la situación de tránsito legislativo que se

ha operado sobre el caso "sub-judice", muy común en un ordenamiento jurídico en constante evolución como el del régimen de propiedad industrial. De esta manera se facilita la labor del intérprete para hacer de la hermenéutica jurídica un instrumento verdaderamente útil de análisis que atienda al examen dinámico de la ley. Se logra entonces que frente a situaciones y circunstancias que se manifiestan a un mismo tiempo en una relación dada (Frosini, Vittorio, "Teoría de la Interpretación Jurídica", Ed. TEMIS, Santafé de Bogotá, 1991, págs. 12 y ss.), puedan ordenarse elementos dispares -como leyes y hechos que se suceden en el tiempo- dentro de un contexto interpretativo homogéneo que cubra todo el espectro del complejo legal.

Naturaleza del Derecho Controvertido: Existencia de dos situaciones jurídicas

Se trata de una controversia judicial en la que se ventilan dos situaciones jurídicas: un derecho adquirido y una expectativa de derecho representada por una situación jurídica abstracta.

La primera situación se da en vista de que el actor dentro del proceso judicial interno afirma que goza de un derecho real de propiedad industrial adquirido bajo el imperio de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, reconocido mediante acto administrativo de 30 de junio de 1987, por el cual se inscribió la marca de fábrica NOEL destinada a proteger "productos de galletería y confitería". Este derecho se encuentra válidamente concedido dada la presunción "juris tantum" de legalidad que ampara a los actos administrativos y constituye para su titular lo que la doctrina llama "good will", prestigio o derecho a la clientela como bien intangible que acrece al patrimonio de un empresario.

Estamos pues ante una situación de un sujeto de derecho frente al cual se dan las circunstancias fácticas contempladas en una norma positiva, como la Decisión 85, para adquirir un derecho. Esa situación está contemplada en un título constitutivo del derecho real de uso exclusivo de la marca representado por la inscripción de la misma en el Registro Público de Propiedad Industrial. Dicho derecho estará vigente durante todo el tiempo de duración del registro original y de sus renovaciones, las cuales deberán solicitarse por su titular en los términos señalados por el artículo 114 de la Decisión 344. De lo contrario operará la caducidad del registro de la marca.

La Aplicación de la Ley en el Tiempo

La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el apasionante tema de los conflictos de leyes en el tiempo. En este aspecto, los autores modernos desde la obra de Paul Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua. En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse.

No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva. Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como ha sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344.

Supervivencia de los efectos de la Ley antigua

En un curso dictado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, bajo el título "Los Conflictos de Leyes en el Tiempo", M.E. Szaszy desde el año 1935 señala que el sistema de la supervivencia de la ley parte del postulado de la unidad de tratamiento de una situación jurídica concreta. Se explica este fenómeno en razón de la necesaria confianza que la norma jurídica deberá otorgar para la estabilidad de los derechos individuales. Así se llega a la regla generalmente aceptada (con las excepciones a que nos hemos referido) de que las leyes nuevas no puedan surtir efecto sobre un hecho cumplido (*tempus regit factum*) o, a nuestro juicio, sobre una situación jurídica concreta. En términos de la aplicación de la ley, esta tendencia refleja el fenómeno que algunos denominan de "ultra-actividad de la ley".

El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por lo cual la norma legal nueva debe **respetar el pasado**. Este principio ha sido reconocido expresa y uniformemente en la legislación comunitaria, particularmente en las Decisiones sobre propiedad industrial citadas atrás, como lo destacan las sentencias del Tribunal 1-IP-88 y 6-IP-93 (Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena No. 33 de 26 de julio de 1988 y 150 de 25 de marzo de 1994).

Tránsito legal frente a una expectativa de Derecho

Al propio tiempo sucede que el caso que origina la solicitud de interpretación prejudicial se aboca a una situación de tránsito legal en momento en que existe una expectativa de derecho constituida por la solicitud de inscripción de una marca que se halla en trámite, como quiera que el 30 de agosto de 1989 se presentó demanda de **oposición** a la solicitud de inscripción de la marca controvertida. Ese trámite se inició al amparo del artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero aún no ha sido resuelto y en el entretanto se han expedido las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que han regulado íntegramente la materia de propiedad industrial. Como se ha solicitado interpretación prejudicial de la primera Decisión y de las dos últimas, es el caso comenzar por dilucidar cuáles de éstas deberán ser objeto de interpretación. Por las razones anotadas atrás, el Tribunal comunitario estima que ha de partirse de la Decisión 85 advirtiendo en forma categórica que la mención de esta disposición obedece al fenómeno de supervivencia del efecto de la norma anterior en el caso específico del derecho de propiedad que se controvierte, en la medida en que dicha norma dio nacimiento al derecho de registro de la propiedad industrial. Como la Decisión 85 ha sido sustituida por la Decisión 31, ésta por la 313 y finalmente la norma vigente es la Decisión 344, se hace necesario desentrañar también el contenido de las disposiciones similares de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre cuyos conceptos generales ya se ha pronunciado este Tribunal, a propósito de interpretaciones sobre la Decisión 85.

No es del caso interpretar las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

por cuanto del relato de los hechos que hace el Tribunal solicitante no aparecen actuaciones relevantes acaecidas durante el imperio de estas disposiciones.

Decisiones 85 y 344 (Artículos 82, literales g) y h) y 83, literal e) de la Decisión 344 y 58, literales a), f) y g) de la Decisión 85)

El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, sustituido por el artículo 82, literales g) y h) de la Decisión 344, tutela el interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o puedan causar engaño al consumidor. Existe identidad conceptual al respecto entre las dos Decisiones.

- El Orden Público

Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada. Si los intereses protegidos son de naturaleza económica se estará frente a lo que ha dado en conocerse como orden público económico. En una comunidad como la Subregión Andina la concurrencia del orden económico que en términos generales garantiza cada Estado, se constituye en el orden público económico de la región por virtud de la asociación de los mismos en el proceso de integración.

El tema del orden público económico encuentra expresión concreta precisamente en el derecho marcario, particularmente en el artículo 82, literales g) y h) de la Decisión 344, cuando señala dos casos en que no procede el registro de una marca. Una medida como ésta se orienta hacia la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad. Del primero, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado. La confusión a que se refiere el artículo 83, literal e) de la misma Decisión es el efecto más frecuente que la legislación marcaria pre-

tende evitar para proteger el libre criterio y la ausencia de distorsiones en la selección de opciones del mercado por los consumidores. El engaño contemplado en el literal h) del artículo 82 citado es otra de las prácticas que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor sobre la naturaleza del bien o servicio, su modo de fabricación o sus características.

A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos.

En la propiedad industrial el amparo a los consumidores y empresarios se extiende también a la protección del comercio en general como un objetivo final. Sobre estos aspectos se ha pronunciado uniformemente la jurisprudencia del Tribunal, en interpretaciones prejudiciales (Casos 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89, 6-IP-89, 3-IP-90, 4-IP-90, 3-IP-91 y 4-IP-91. Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93 y 97, respectivamente).

En la interpretación prejudicial 1-IP-87 este Tribunal se refirió a la protección de los consumidores en términos que conviene recoger en el presente caso, porque allí se indicó que la marca protege el interés del empresario y del consumidor. Se expresó así el Tribunal:

“...La institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea “transparente” la oferta pública de productos y servicios.

La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele

atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio...”

- *Marcas confundibles*

La confundibilidad es concepto que ha sido tratado tanto en la Decisión 85, artículo 58, literales f) y g), como la 344, artículo 83, literal e), de manera que resulta pertinente reiterar la jurisprudencia emitida por el Tribunal en los casos mencionados atrás.

La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva.

Sobre este particular es pertinente el alcance que la jurisprudencia del Tribunal ha dado respecto del “riesgo de confusión” de una marca, a propósito de la interpretación prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de febrero de 1988), pues tanto en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85 como en el artículo 83, literal e) de la Decisión 344 se dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida. El Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos:

“...Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el art. 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro

(art. 64). 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...”

“...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 común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y 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...”

La anterior interpretación prejudicial fue acogida en su integridad por el Consejo de Estado de la República de Colombia en sentencia de 5 de marzo de 1992, expediente No. 491.

- *Identidad y diferenciación de las marcas*

Al tenor de los literales a), b) y c) del artículo 83 de la Decisión 344, los signos o marcas comerciales pueden atentar también contra el derecho de terceros cuando de su examen comparativo resulten idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o previamente registrada, sea que la identidad o semejanza se refiera a un nombre comercial protegido en los países de la Subregión o a un lema comercial registrado. Cuando en una marca, nombre o lema comercial se establezcan igualdades o apariencia de igualdades -capaces de inducir al público a error- con respecto a otros signos ya registrados, aquellos no podrán ser

objeto de registro y si lo fueren podrá decretarse la nulidad del mismo. La igualdad o cualidad de idéntico por definición se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que al tenor del artículo 81 de la Decisión 344 debe tener una marca para que pueda ser susceptible de registro como tal. La distinguibilidad es la cualidad que destaca esta Decisión como elemento esencial en la definición de la marca registrable. Al tenor del inciso segundo del artículo 81 citado, este elemento hace de la marca un “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.” A este respecto ha dicho el Tribunal comunitario:

“... La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, 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)...”

“... 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). Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). 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)..." (Interpretación Prejudicial 1-IP-87).

- *Notoriedad de las marcas*

El artículo 83, literal e) de la Decisión 344, al igual que el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, se refieren a la **marca notoriamente conocida**. La doctrina alude a la notoriedad de la marca como concepto unas veces asociado a la calidad conocida de un bien o un servicio y a la identidad con un producto o con el empresario que produce un bien o presta un servicio. La doctrina suele destacar las características de la marca notoria como la aptitud de evocar para el público un producto o servicio de manera tal que pueda individualizarlo como el que conoce, aprecia y busca porque va acompañado de elementos externos sensibles que permiten diferenciarlo e identificarlo como proveniente del productor o fabricante, que ha utilizado con anterioridad. Con respecto a la notoriedad de la marca es pertinente el siguiente pronunciamiento de este Tribunal en la interpretación prejudicial 1-IP-87:

"... **6.5. La marca notoria**

Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumi-

dores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.

Tiene especial interés en este proceso la noción de "marca notoria", ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad"..."

El artículo 83, literal e) de la Decisión 344 amplía lo que dispuso el artículo 58 de la Decisión 85 que otorgó protección a la marca notoria. La última Decisión extiende la prohibición de inscripción en el registro de productos similares, de manera que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida y, añade la Decisión primeramente citada, que ello es independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la Subregión y en el internacional.

A la luz de lo dispuesto por el artículo 84 de la Decisión 344, los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberá tener en cuenta (sic), entre otros, la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la misma, su antigüedad y uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

- "Oposición" frente a "Observaciones"

Un punto clave de la controversia nacional en el caso del presente reenvío prejudicial, es el de la competencia para conocer de la **oposición** a la solicitud de inscripción de un registro. Es aquí donde se ventila un aspecto procedimental del régimen de propiedad industrial que, según lo describe la síntesis de los hechos de la controversia judicial interna, ha sido modificado antes de resolverse la **oposición**. En efecto, la **oposición** regulada por los artículos 65, inciso segundo y 66 de la Decisión 85 fue sustituida por las Decisiones 311 y 313 y ésta a la vez fue reemplazada por la 344 que eliminaron la **oposición** y en su lugar legislaron sobre la figura de las **observaciones**, cuyo origen, naturaleza y competencia resultan distintos.

La **oposición** fue concebida como el derecho de que gozan los propietarios de una marca notoria o debidamente registrada para oponerse a la solicitud de registro de otra marca cuando parezca que es imitación de aquella que ostenta la inscripción en el registro, bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor. La **oposición** se ha considerado como una acción contenciosa que en unos países se decidió resolver por la vía administrativa y en otros por la judicial, como en el caso del Ecuador.

Debido a la sustitución del régimen de oposiciones, a que se referían los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, debe dilucidarse si la acción de **oposición** al registro de una marca subsiste frente a las Decisiones posteriores que consagraron en su lugar las **observaciones** al registro.

Corresponde a este respecto acudir a los principios sobre derogatoria de la ley. La derogación de una disposición legal con efectos hacia el futuro opera en forma expresa cuando la nueva ley señale los textos específicos que se reforman o derogan. Opera en forma tácita cuando, a pesar de no referirse a textos legales anteriores de manera particular, establece en forma general que quedan derogadas las disposiciones contrarias a la nueva ley. Asimismo, el efecto derogatorio de la ley se produce en forma tácita cuando la nueva ley regula íntegramente la materia.

En este sentido la Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 actualmente en vigor. Ninguna de las Decisiones posteriores a la 85 regularon el aspecto relacionado con la demanda de **oposición** al registro de una marca, de manera que esta acción procesal ha quedado eliminada como figura comunitaria. Cosa distinta será que en el derecho interno de cada país, puedan establecerse disposiciones complementarias que regulen asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el ordenamiento comunitario, en desarrollo del artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Sobre la base de la aplicación de la ley en el tiempo respecto al derecho adjetivo, es necesario referirnos al efecto inmediato de la nueva ley, porque en el presente caso se halla pendiente de resolver una **oposición** al registro de la marca NOEL, según se desprende de la narración de los hechos que presenta el Tribunal solicitante.

Como se anotó atrás, de acuerdo con la Decisión 85, esa acción debería tramitarse de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro. Sin embargo hoy, de conformidad con los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cualquier persona que tenga legítimo interés para presentar **observaciones** a la solicitud de registro de una marca podrá hacerlo cuando sea poseedor de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Corresponde a la **oficina nacional competente** decidir sobre las **observaciones** y finalmente sobre la concesión o denegación del registro de la marca. Cada País Miembro debe señalar el nombre específico de la dependencia que deberá decidir las **observaciones**. A esta entidad le corresponderá ejercer la competencia en la materia para efectos de dar aplicación a la nueva Decisión sobre propiedad industrial.

El anterior cambio legislativo hace reflexionar sobre las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia procesal, las cuales unas veces consideran que debe aplicarse la norma antigua hasta la finalización del proceso

y otras que dan prelación a las nuevas disposiciones desde el instante de su emisión. Este Tribunal, en interpretación prejudicial 1-IP-88 se pronunció en la siguiente forma:

“... la Comisión del Acuerdo de Cartagena se ocupó... 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 (se refiere a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena), 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 patente presentada con anterioridad a la vigencia de la norma comunitaria, incurso 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...”

Este Tribunal considera que corresponde a la autoridad nacional competente definir dentro de estas dos reglas de interpretación el tratamiento que ha de darse a una actuación procesal pendiente de resolución. Siendo punto de derecho interno deberá dejarse enunciado el problema para que su definición quede en manos del Tribunal nacional solicitante.

De todas maneras ha de darse alcance también a los artículos 93 al 95 de la Decisión 344, sobre **observaciones** a la solicitud de registro por considerar que ellos guardan relación con los hechos sintetizados por el Tribunal nacional en la solicitud de interpretación prejudicial.

Las **observaciones** tienen por objeto ilustrar a la oficina nacional competente sobre la existencia de circunstancias que dan lugar a la no tramitación de solicitud de registro. Para que la observación pueda ser tramitada por la oficina nacional competente, deberá llenar los siguientes requisitos a la luz de lo dispuesto en los literales a), b), c) y d) del artículo 94 de la Decisión 344: que la solicitud no se presente en forma extemporánea ni con posterioridad a la petición del registro, que no se fundamente en convenios que no obligan al País Miembro de que se trate y que el solicitante haya demostrado pagar las tasas de tramitación correspondientes.

El inciso 2º del artículo 95 de la Decisión 344, que en su esencia reproduce los conceptos contenidos en el artículo 84 de la Decisión 313, asigna a la **oficina nacional competente** el conocimiento y la resolución sobre las **observaciones** y sobre la directa concesión o no del registro de una marca. Habiendo creado este artículo una competencia directa de atribución en cabeza de la oficina nacional competente, será esta dependencia a la que corresponderá definir sobre la validez de las **observaciones** a la solicitud de registro y asimismo sobre la concesión de éste.

Para clarificar el punto es necesario examinar las diferencias entre la **oposición** que contemplaba la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la nueva figura de las **observaciones** consagrada por normas actualmente vigentes contenidas en la Decisión 344. En cuanto al sujeto de la acción hay diferencias pues mientras la norma primeramente citada otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona, el artículo 93 de la Decisión 344 lo confiere a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual deberá acreditar ante la oficina nacional competente. Desde el punto de vista de la norma procedimental aplicable asimismo hay diferencia entre la legislación antigua y la nueva, como quiera que aquella reconocía validez al sistema procedimental interno para decidir sobre las oposiciones haciendo remisión al régimen legal propio de cada país, por lo cual el procedimiento podría ser de orden administrativo o de orden judicial, como sucedió en el caso ecuatoriano a que nos hemos referido.

Por el contrario, en la Decisión 344, tanto el trámite como la resolución final de las **observaciones** a la solicitud de registro de una

marca corresponde directamente a la Oficina Nacional Competente, al tenor de lo preceptuado en el artículo 95, inciso segundo de dicha disposición. Si se toma en consideración que la Oficina Nacional Competente cuya determinación corresponde a cada País Miembro, es una dependencia que cumple funciones administrativas propias de la rama ejecutiva del poder público, tal como lo entendió este Tribunal en las interpretaciones prejudiciales 2-IP-88, 6-IP-89 y 3-IP-90, la providencia que resuelva las **observaciones** a una solicitud de registro de marca tendrá que ser una decisión administrativa y no judicial.

Los principios de preeminencia y aplicación directa de la norma comunitaria en los cinco Países Miembros, sobre los cuales se ha pronunciado este Tribunal -entre otros casos en la interpretación prejudicial No. 5-IP-89-, hacen que la Decisión 344 prevalezca sobre el derecho interno en cuanto a que sustituye el procedimiento de **oposición** a la solicitud de registro de una marca, por las **observaciones** al registro contempladas en los artículos 93 a 95 de la Decisión citada.

Como resultado de las consideraciones que anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

- 1) No podrá registrarse ni será válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. A la luz del artículo 83, literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es válido el registro de una marca que consista en un signo que pueda crear confusión o engaño en el público consumidor.
- 2) No podrá registrarse ni será válido el registro de una marca que consista en un signo que sea contrario a la moral, al orden público a las buenas costumbres, o que pueda crear confusión o engaño en el público consumidor, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades de los productos o servicios de que se trate, a la luz de

lo dispuesto por el artículo 82, literales g) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

- 3) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena corresponde a la **oficina nacional competente** de cada país decidir, mediante actuación administrativa, sobre las **observaciones** a la solicitud de registro de una marca y finalmente sobre la concesión o denegación del mismo, dentro de los términos establecidos por los artículos citados. Las **observaciones** a la solicitud de registro deben ser presentadas en tiempo por las personas que acrediten interés legítimo y deberán reunir las condiciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del artículo 94 de la Decisión 344.
- 4) La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al recoger las normas sobre **observaciones** a la solicitud de registro contenidas en las Decisiones 311 y 313 que regularon íntegramente la materia, derogaron (sic) las normas de la Decisión 85 sobre **oposición** a la solicitud de registro de una marca, desde el punto de vista del derecho comunitario. Por tanto dentro del "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" la protección al registro de una marca está dada por las normas procedimentales sobre **Observaciones**, debiendo éstas ser decididas administrativamente por la **oficina nacional competente**.
- 5) El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar la sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
- 6) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión), notifíquese esta providencia al Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, citado, 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.

Patricio Bueno Martínez
PRESIDENTE

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO.

Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Luis Henrique Fariás Mata
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La Sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

