



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

	Pág.
Proceso 01-IP-94.- Solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, respecto de los artículos 56, 58, 69, 70 y 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 87, 98 y 102 de la Decisión 313 de la misma Comisión.	1

PROCESO N° 01-IP-94

Solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, respecto de los artículos 56, 58, 69, 70 y 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 87, 98 y 102 de la Decisión 313 de la misma Comisión.

Quito, 11 de octubre de 1994

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS,

Que, fechada en Santa Fe de Bogotá el 25 de marzo de 1994, el respectivo Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en nombre del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicitó interpretación prejudicial de las normas comunitarias a que se refiere el epígrafe.

Que el señalado requerimiento se produce en el proceso por el cual la SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS MCPOLLO S.A., "demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 08411 de 30 de octubre de 1984, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio..., mediante la cual se concedió el registro de la marca "MAC POLLO SU POLLORICO" (Etiqueta), Clase 29 del Decreto 755 de 1972, en favor de AVIDESA LIMITADA".

Que, expresa el requirente, en "razón del principio de economía procesal la Corporación solicitante se

abstiene de transcribir los hechos en que se fundamenta la acción, toda vez que ellos se encuentran contenidos en el escrito de demanda", limitándose a remitir copia certificada de dicho escrito y del expediente administrativo.

Que, recibida como fue la solicitud el 19 de abril de 1994, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dictó providencia mediante la cual acordó recabar copia certificada del auto de 3 de noviembre de 1993 por el cual el Alto Tribunal consultante requirió de esta jurisdicción andina la referida interpretación prejudicial.

Que remitido como fue el documento solicitado, recibido anexo al oficio N° 791 de 30.05.94, pasa este Tribunal a decidir, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional; y

Al respecto observa:

I. LOS HECHOS:



A. Expuestos por la *demandante*, y a cuya transcripción se atuvo el Alto Tribunal requirente, pero ahora resumidos los más relevantes por esta Alta Jurisdicción Andina, en atención al principio de economía procesal, son los siguientes:

1. Que **COMIDAS RAPIDAS MC POLLOS A.**, organizada y existente bajo las Leyes de Colombia y domiciliada en Santa Fe de Bogotá, demandó el 15 de diciembre de 1992, ante los tribunales nacionales colombianos por intermedio de apoderado judicial, y con base en los artículos 596 del Código de Comercio y 84 del Código Contencioso Administrativo, la declaratoria de nulidad del "acto administrativo por el cual el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio fijó la vigencia de la Marca: Mc POLLO SU POLLO RICO (etiqueta) Clase 29, desde el 24 de febrero de 1992, la cual fue concedida por Resolución N° 08411 del 30 de octubre de 1984, a favor de AVIDESA LTDA, domiciliada en Bucaramanga, actualmente denominada AVIDESA S.A. y domiciliada en Santa Fe de Bogotá". (Subrayado de la presente decisión).
2. Que la demandante ante el Tribunal colombiano pretende la anulación de toda la actuación administrativa contenida en el expediente respectivo, con la consecuente cancelación del correspondiente certificado de Registro (N° 135.844); y, además, que se ordene a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio tomar expresa nota de esa anulación y de la cancelación de dicho certificado, requiriendo asimismo la pertinente condenatoria al pago de costas; y que solicite que éste fije igualmente la forma y modalidades del cumplimiento de la sentencia en los términos que, según el demandante, son los de ley.
3. Que, abundando en su solicitud, afirma igualmente la parte demandante: "el día 10 de septiembre de 1976 fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, la solicitud de la Marca mixta (subrayado por la actora) MC POLLO SU POLLO RICO, con una etiqueta característica en la cual se menciona la frase 'EL UNICO PROCESADO HIGIENICAMENTE', para productos de la Clase 29 del Decreto 755 de 1972, en favor de AVIDESA LTDA domiciliada en la Ciudad de Bucaramanga y a la cual le correspondió el Expediente N° 160.768";
4. Que posteriormente, el 8 de noviembre de

1976, el Jefe de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio rindió informe "en el sentido de que no se hallaba registrada la expresión MC POLLO SU POLLO RICO (etiqueta), para los productos de la Clase 29 del Decreto 755 de 1972, ni su Clase correspondiente al Decreto 1707 de 1931; pero se aclaró que bajo el Certificado N° 66.987 vigente desde mayo 9 de 1968 hasta mayo 9 de 1978 se encontraba concedida a favor del Sr. GABRIEL MEJIA G. domiciliado en Cartagena, la Marca POLLO RICO, en una etiqueta diferente, para distinguir sustancias alimenticias empleadas en la alimentación especial de aves y animales de caza, en estado fresco o en conserva, cocidos y tostados correspondientes a la Clase 22 del Decreto 1707 de 1931....". Según la demandante, la señalada: "Clase 22 del citado Decreto, corresponde actualmente a la Clase 29 del Decreto 755 de 1972, debido al cambio de clasificación Marcaria que hubo en Colombia en el año de 1972";

5. Que, además, con base en el referido informe de Registro, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicó al apoderado de AVIDESA LTDA domiciliada en Bucaramanga, que "la Marca que pretende Registrar denominada: MC POLLO SU POLLO RICO no era susceptible de Registro Marcario"; actuación administrativa luego tachada, expresa el solicitante, "sin que haya constancia de quién la anuló y por qué motivo se hizo".
6. Que a pesar de esas y otras supuestas irregularidades -también objeto de denuncia por el demandante-, "en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 230 del 2 de mayo de 1977, página 28, fue publicada la marca MC POLLO SU POLLO RICO Clase 29 como Nominativa (subrayado por la actora) y no como mixta", habiendo surgido oposiciones al respecto por parte de MAGGI S.A., y SOCIEDAD LAS COLONIAS LTDA, oposiciones en cuyo procesamiento administrativo denuncia también que se cometieron irregularidades procedimentales.

B. Siempre ante el Tribunal nacional, y asimismo en la tramitación del proceso respectivo, controvierte esos hechos *la demandada* AVIDESA S.A., oponiéndose obviamente a la declaratoria de nulidad del acto administrativo recurrido y pidiendo también condenatoria en costas para la recurrente. Considera aquélla, en efecto:



1. Que lo que pretende la actora COMIDAS RAPIDAS MC POLLO S.A. es seguir utilizando la marca propiedad de la demandada, tratando de obtener su anulación para lograr legitimar de esta manera el uso no autorizado de la marca MAC POLLO SU POLLO RICO perteneciente a la demandada, según su decir. Al respecto ésta concreta:
2. Que solicitada como fue por AVIDESA LTDA el 10.09.76 la marca Mc POLLO SU POLLO RICO para productos de la clase 29 del Decreto 755, el Jefe de Registro de la División de Propiedad Industrial "rindió su informe señalando que la marca solicitada no (subrayado del demandado) se encontraba registrada" e indicó "la existencia de la marca POLLO RICO registrada en la Clase 22 del Decreto 1703 de 1931".
3. Que la supuesta "actuación administrativa" a que se refiere el demandante, es un sello sin firmas, sin fechas, sin constancia de notificación y que, tal como él mismo lo reconoce, aparece tachado. No existía por tanto, concluye, motivo de irregistrabilidad alguno, como aquél lo pretende.
4. Que en las oposiciones de "MAGGI S.A." y de "LAS COLONIAS LTDA", a las que alude el recurrente, las opositoras no alcanzaron éxito procedimental, y así mismo fue declarado -sostiene la demandada- por Resolución 1573 del 27.05.80 emanada de la División de Propiedad Industrial, notificada a las oponentes.
5. Que, siendo la concesión de marca un acto administrativo complejo, la duración de ésta (cinco años conforme a la Decisión 85, o diez según la Decisión 313, expresa) rige "desde el momento de su otorgamiento" que, según la demandada, "sólo ocurre con la entrega material del título al solicitante y después de la anotación del registro en los libros oficiales de la División de Propiedad Industrial". Al respecto certificó esa oficina -afirma- tanto que el registro de la marca controvertida ocurrió el 24.02.92 como que éste se extiende hasta el 24.02.97; y que,
6. "Por lo anterior -afirma-, no es relevante el planteamiento del demandante..., en cuanto al período de vigencia del registro, ya que lo que realmente importa, es la fecha desde cuando debe empezar a contarse dicho término, sea éste de cinco (5) años como lo señalaba la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; o de diez (10) como lo indica la

Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena". (Subrayado de la presente sentencia).

C. Asimismo respecto de los hechos, observa por su parte el *Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*:

1. Que de lo que aparece en el expediente administrativo remitido en fotocopia, el acto impugnado ante la jurisdicción nacional está contenido, en efecto, en la Resolución 8411 de fecha 30 de octubre de 1984 emanada del Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial; Resolución que confirma en alzada la N° 1573 del 25.05.80. Por tanto, la impugnada es una ejecutoria de esta última, según se expresa en el acto recurrido. (Subrayado de la presente sentencia).
2. Que autorizada como fue por el Jefe de la División de Propiedad Industrial y refrendada por el Secretario, el contenido de la Resolución concesoria, resumido por este Tribunal en el orden de su respectivo articulado, es el siguiente: **PRIMERO:** Otorga a favor de la Sociedad "Avidesa Limitada", domiciliada en Bucaramanga, el registro de la marca Mc POLLO SU POLLO RICO, que abarca muy especialmente todo lo relacionado con el procesamiento de pollos, productos comprendidos en la clase 29a del Decreto 755 de 1972; **SEGUNDO:** Ordena que la Secretaría de la División de Propiedad Industrial haga la protocolización pertinente, previo pago de los derechos causados; **TERCERO:** Dispone que: "Una vez cumplido el registro de este título por secretaría" se entregue "al titular copia auténtica del mismo como certificado de concesión (subrayado de la presente sentencia) del registro de la marca"; **y CUARTO:** Resuelve notificar personalmente por Secretaría "esta providencia al interesado o en su defecto por Edicto"; advirtiendo (**QUINTO**): Que, resuelta como ha sido la apelación interpuesta contra la Resolución impugnada, no cabe ahora ningún otro recurso interno.
3. Que la Resolución confirmatoria, luego fue demandada ante la jurisdicción judicial colombiana en vía contencioso-administrativa, y lleva nota de registro de fecha 24 de febrero de 1992 (folio 43 de los autos que cursan ante este Tribunal Andino). Finalmente,
4. Que, por lo que se desprende también de las presentes actas procesales (folio 107),



aparece posteriormente en el respectivo expediente una certificación de fecha 12 de noviembre de 1992 cuyo contenido es el siguiente:

“República de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, el Secretario de la División de Propiedad Industrial Certifica, Que bajo el expediente N° 160.768, se tramitó el registro de la marca Mc POLLO SU POLLO RICO (ETIQUETA). Que por resolución N° 08411 del 30 de octubre de 1984, se concedió el registro de la marca Mc POLLO SU POLLO RICO (ETIQUETA), a favor de AVIDESA LIMITADA, con domicilio en BUCARAMANGA. SANTANDER. COLOMBIA, para distinguir productos comprendidos en la clase 29a. del Decreto 755 de 1972. Se encuentra registrada desde el 24 de febrero de 1992 hasta el 24 de febrero de 1997. Su número de Certificado es el N° 135.844. María del Socorro Pimienta. Santafe de Bogotá D.C., 12 de noviembre de 1992” Certificado bajo responsabilidad de (media firma ilegible)”. (Los subrayados son de la presente sentencia).

Observa asimismo el Tribunal que:

II. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO:

A. Esgrimidos por el *demandante*, descansan sobre los hechos por él mismo narrados ante la jurisdicción nacional, y tienen que ver aquéllos con la denuncia de violación de normas de la Constitución, del Código de Comercio, del anterior y del vigente Código Contencioso Administrativo, del Decreto 1190 de fecha 26 de junio de 1978, del Código de Procedimiento Civil, así como de la Resolución 582 de 1990, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio; y acusa también -pero no en forma concreta- como vulneradas, otras “normas complementarias al caso”. A más de las que de seguida se señalan: El Decreto 1190 del 26 de junio de 1978 relativo a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 69, 70, 71; y el 87 de la Decisión 313 que, según su propia expresión -en desconocimiento del principio de “aplicabilidad directa” de las Decisiones, contenido en el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena-, fue “incorporada a nuestra Legislación el 14 de febrero de 1992”.

B. También con fundamento en los hechos que a su vez narra, *la demandada* plantea a la Alta Jurisdicción nacional los siguientes puntos de Derecho:

1. Que la sociedad demandante, “por vía de la acción pública de nulidad, ha solicitado al Honorable Consejo de Estado la declaración de nulidad de un acto administrativo de carácter particular”, cuando en realidad aquella sólo persigue un interés individual, a saber: “el poder continuar utilizando sin autorización la marca de propiedad de la sociedad demandada, lo cual constituye claramente una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de ‘AVIDESA S.A.’” Persigue, dice, asimismo y exclusivamente la demandante otros intereses siempre de carácter particular. Concluye respecto de este punto de derecho denunciando supuesto vicio en el procedimiento, a saber: que la “acción pública... no puede adelantarse para el caso de pretensiones particulares tal como ya lo ha manifestado en oportunidades anteriores el Honorable Consejo de Estado”.
2. Que opone la excepción de falta de competencia del Consejo de Estado “para conocer de esta clase de proceso, que corresponde a la autoridad administrativa (División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio) por expresa disposición de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena; concretamente de sus artículos 98 y 102”.

Textualmente expresa al respecto:

“Con la entrada en vigor de un Régimen Comunitario para los países miembros del Acuerdo de Cartagena en cuanto se refiere a Propiedad Industrial marcas, patentes y modelos y dibujos comerciales, se establecieron nuevos requisitos de registrabilidad de las marcas.

La legislación comunitaria en este tema era inicialmente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; posteriormente esta Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sería reemplazada por la Decisión 311 y por la Decisión 313 hoy vigente.

Esta legislación comunitaria es de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena y para todas las autoridades de los mismos; en este sentido se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado.

Al existir nuevos requisitos de la registrabilidad (en la Decisión 85, hoy Decisión 313) en reemplazo de los artículos 585 y 586 del Código de Comercio, la acción



establecida por el artículo 596 perdió su razón de ser, mientras Colombia haga parte del Acuerdo de Cartagena.

En caso de querer intentar una acción de cancelación de una marca, bajo la vigencia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 313, artículo 98), sólo se puede hacer ante la Oficina Nacional competente, que en Colombia es la División de Propiedad Industrial. Por esta razón el trámite es improcedente”.

Expone además:

3. Que de considerar el Consejo de Estado que, por el contrario, el procedente es el trámite de la legislación interna (artículo 596 del Código de Comercio), entonces la acción prevista en ese artículo ha caducado al haber transcurrido cinco años a partir del supuesto registro, situado por la actora -según la demandada- en 30 de octubre de 1984 (fecha de emisión del acto concesorio u otorgatorio).
4. Abunda también en consideraciones acerca de la inexistencia de las causales de anulación del registro alegadas por la demandante, y contradice asimismo los argumentos de ésta, respecto de la violación de normas procedimentales internas.

C. Observa también el Tribunal que, por su parte, *la Alta Jurisdicción Nacional requirente*, plantea concretamente la interpretación de los artículos “56, 58, 69, 70 y 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 87, 98 y 102 de la Decisión 313 de la misma Comisión”; y expresa al respecto el juez solicitante de la interpretación: “se hace notar que esta solicitud se refiere a normas de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, entre otras, que si bien no están vigentes actualmente, sí lo estaban al momento de expedirse el acto demandado, por lo cual en el análisis de legalidad de este último deben ser tenidas en cuenta”.

Con vista de todo lo cual y CONSIDERANDO el Tribunal que es de su competencia precisar, a los fines de la interpretación prejudicial y respecto del caso concreto, cuales son las:

III. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES:

Pasa luego a determinar el contenido y alcance de

las mismas, para dar cumplimiento al cometido específico que al respecto le impone el artículo 30 de su Tratado fundacional, CONSIDERANDO, al respecto:

A. En relación con la escogencia de las normas comunitarias a interpretar: Que el asunto resulta particularmente relevante en el caso concreto, por cuanto unas han sido sugeridas -o al menos citadas- por las partes en el proceso interno ante el juez nacional; y otras, en cambio, fueron expresamente señaladas por éste al Tribunal Andino. En efecto:

Sugirió el demandante al juez requirente, la interpretación de los artículos 69, 70, 71 de la Decisión 85, y del 87 de la 313; y, por su parte, señaló el demandado los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, así como el 98 y el 102 de la Decisión 313; y solicitó el Alto Tribunal consultante que esta jurisdicción andina interpretara los artículos: 56, 58, 69, 70, 71 de la Decisión 85, y 87, 98 y 102 de la Decisión 313.

Sugerencia, señalamiento y solicitud concreta y específica, realizados en el bien entendido para este Tribunal de que es sólo la jurisdicción comunitaria la que en definitiva deberá determinar cuáles, entre las normas andinas y a los fines de su interpretación, son las pertinentes en cada caso concreto a decidir. Así lo declara, expresamente; y

CONSIDERANDO, en efecto: Que reciente sentencia de este Alto Tribunal (Proceso 2-IP-94, caso “Noel”) de fecha 4 de julio del presente año, mantuvo el criterio de 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”; criterio que en esta oportunidad se confirma.

CONSIDERANDO, también y en el mismo sentido, esta Jurisdicción Andina que le corresponde establecer la interpretación de las normas comunitarias conforme al orden prelatorio que estime más racional y pertinente, como manera de colaborar con el juez nacional; pero sin que pueda esta alta jurisdicción, se insiste ahora, “interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”, tal como lo previene el artículo 30 de su Tratado de Creación; aun cuando unos y otros condicionen sin embargo la escogencia de las normas a ser interpretadas en el caso por el juez comunitario. Todo lo cual es declarado igualmente.



Y CONSIDERANDO, además, al respecto que:

B. En relación con los hechos y el Derecho debatidos:

Es punto crucial del proceso interno determinar el sentido y alcance de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena destinadas a regir la emisión del acto administrativo impugnado en anulación, y concretamente y en primer lugar, la interpretación de lo que dentro de ese ordenamiento debe entenderse por “*concesión*” u “*otorgamiento*”, porque es precisamente a partir de ese otorgamiento o concesión, cuando debe comenzar a contarse el plazo de vigencia de una marca.

Verifica al respecto el Tribunal que el acto administrativo impugnado lleva fecha 30 de octubre de 1984, vigente aún la Decisión 85; que en cambio la posterior nota de registro al pie, lleva fecha 24 de febrero de 1992, estampada bajo el régimen de la 313 - sustitutoria de la 311 que, a su vez, dejó sin vigor la 85 - ; vigente la señalada 313 a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 14 de febrero de 1992, es decir, diez días antes de la fecha en que el registro de autos se efectuara, habiendo transcurrido, por tanto, entre emisión del acto y registro de la marca, más de siete años; y finalmente, que la certificación transcrita *supra*, todavía posterior a la nota de registro (fecha 12 de noviembre de 1992), expedida por funcionaria exclusivamente fedataria, expresa sin embargo que la referida marca: “Se encuentra registrada desde el 24 de febrero de 1992 hasta el 24 de febrero de 1997”.

A la luz de lo expuesto y CONSIDERANDO el Tribunal que:

a) La primera norma relevante para la interpretación en el caso concreto es el artículo 69 de la Decisión 85, cuyo contenido es el siguiente: “*El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años*”; y

CONSIDERANDO, tal como lo previene la alta jurisdicción interna consultante, que la norma transcrita forma parte, entre otras, de la Decisión 85, las que “si bien no están vigentes actualmente, sí lo estaban al momento de expedirse el acto demandado, por lo cual en el análisis de legalidad de este último deben ser tenidas en cuenta”, según el criterio de la consultante, cabe preguntarse, antes de seguir adelante, si es que se opone al últimamente señalado requerimiento del juez nacional la jurisprudencia del Tribunal Andino; lo que obliga a éste a analizar con toda prioridad tal

problema:

1. En efecto conforme a jurisprudencia sentada a partir del 6 de abril de 1992 (en interpretaciones prejudiciales Nos. 01, 02 y 03-IP-92 y 01, 02, 04, 05 y 06-IP-93, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nos. 106, 112, 122, 137, 140, 147 y 150), se ha venido considerando que cuando la interpretación solicitada se refiere a una norma como la Decisión 85, que ya fue sustituida, el Tribunal no podría emitir criterio, porque la Decisión dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. En tal sentido, esta Alta Jurisdicción Andina ha venido consecuentemente declarando improcedente el requerimiento, en razón de que no puede producirse la interpretación por haber sobrevenido una “sustracción de materia”.
2. Más recientemente en cambio (Proceso 2-IP-94, sentencia de 4.7.94, citado caso “NOEL”), el problema se centró preferentemente en términos de “aplicación de la ley en el tiempo”, tal como podrá corroborarse más adelante en la presente sentencia.

Al respecto el Tribunal observa:

3. Existe correlación entre aquéllas y esta últimamente señalada decisión jurisprudencial. En efecto: “Supervivencia de los efectos de la ley antigua”, “ultra-actividad de la ley”, principio de “no retroactividad de la ley”, son sólo aspectos parciales del más general de los “conflictos de leyes en el tiempo”, al que también se lo conoce como problema de la “aplicación de la ley en el tiempo”. Denominaciones que aparecen en la citada decisión de este Tribunal del 4 de julio de 1994, todas ellas coincidentemente destinadas a identificar lo que también en doctrina es denominado “límite temporal de la vigencia de la ley”, y referentes al hecho real y específico de que, como lo ha reseñado la doctrina:

“A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal. Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la muerte, suscitan problemas específicos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante preciso en que se verifican esos dos acontecimientos.

El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determina-



ción del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio. Pretendemos investigar cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado". (SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín: "La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano". Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976. Páginas 95, 118 y siguientes).

Implícito en la "vigencia temporal de la ley" aparecen por tanto, y esencialmente, dos problemas, atañedores al presente caso y ambos también de relevancia en la interpretación de la jurisprudencia de este Tribunal Andino, y son los que el mismo SANCHEZ COVISA resume en forma admirable; a saber:

1° "La determinación de los dos instantes precisos en que una ley empieza a ser obligatoria y deja de ser obligatoria. De una ley situada entre esos dos momentos puede en efecto proclamarse que 'está vigente'. Antes o después podrá ser un proyecto de ley, una ley en formación, una ley derogada o anulada, pero en ningún caso una ley vigente.

Esto es lo que podríamos llamar "**vigencia in abstracto de la ley**", ya que tal vigencia tiene lugar aunque no exista ninguna situación de hecho concreta a la que pueda aplicarse.

2° La determinación de las situaciones de hecho a las que no se aplica, a pesar de estar vigente, o a las que se aplica a pesar de haber cesado de estar vigente...

Esto es lo que podríamos llamar "**vigencia in concreto de la ley**", ya que tal vigencia tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma.

La vigencia **in abstracto** de la ley supone un estudio de la ley, como fuente de producción del Derecho, en los momentos inicial y terminal de su existencia. La vigencia **in concreto** de la ley supone, por el contrario, un estudio de las situaciones de hecho sobre las cuales desarrolla la ley su fuerza vinculante.

Lo primero es un problema de la teoría general de la ley. Lo segundo es uno de los grandes capítulos en que se divide la teoría del conflicto de leyes". (Obra y páginas ya señaladas).

Observa el Tribunal:

Vigencia "in abstracto", vigencia "in concreto": "Una y otra cuestión tienen, sin embargo, un profundo nexo sistemático, que es, en sustancia, la dimensión temporal de la fuerza obligatoria de la ley" (SANCHEZ COVISA). Aspectos ambos de un mismo y único problema relativo a la "dimensión temporal de la fuerza obligatoria de la ley".

Considera este Tribunal que la jurisprudencia por él sentada a partir del 6 de abril de 1992 (señaladas interpretaciones prejudiciales Nos. 01, 02 y 03-IP-92 y 01, 02, 04, 05 y 06-IP-93, publicadas en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nos. 106, 112, 122, 137, 140, 147 y 150), corresponde al problema de la "**vigencia in abstracto** de la ley"; y que, en cambio, a partir de su otra señalada decisión de 4 de julio de 1994 (Proceso 2-IP-94), se comienza a insistir más sobre el segundo aspecto de la "**vigencia in concreto**", siempre en el bien entendido de que los dos problemas forman parte del mismo tema de la vigencia temporal de la ley, que los unifica al actuar como común denominador de ambos. Así se declara, CONSIDERANDO, además el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que corresponde ahora al juez nacional determinar dentro de cual de esos dos campos se inscribe el presente asunto. Si en el segundo, requeriría el juez nacional de la interpretación por el juez comunitario de normas andinas ya sustituidas por otras, pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno.

4. En efecto: De llegar el juez nacional a la conclusión de que -tal como ya lo ha manifestado- para el análisis de la legalidad del acto demandado ha de tomarse en cuenta la Decisión 85, deberá determinar, qué entiende por otorgamiento la norma comunitaria aplicable al caso concreto, para lo cual necesita a su vez de la previa y también para él obligante interpretación prejudicial del Tribunal Andino.

Se explica el razonamiento anterior porque el plazo de vigencia de una marca se cuenta, conforme a la normativa comunitaria -sea la actual o la ya sustituida-, a partir de la "concesión" o del "otorgamiento" de la misma. Esclarecido si ambos son o no, en el sistema comunitario andino, una y misma cosa, habría que precisar además si por tales se entiende la declaratoria al respecto contenida en el acto administrativo, o más bien la fecha de notificación o de publicación de éste; o, aun, la de inscripción propiamente en el registro de la propiedad industrial.

Dilucidado lo cual, obviamente el juez nacional deberá pronunciarse acerca de sí la marca a la que se



refiere el asunto de autos, tramitada con arreglo a la Decisión 85, había caducado ya, pendiente como estaba aún de registro, cuando comenzó a regir la 313 - sustitutoria de la 311 que, a su vez, reemplazó a la 85-; o si, por el contrario, permanecía en vigor el acto de concesión para el momento de entrada en vigencia de la referida Decisión 313, bajo cuyo régimen fue realizada la inscripción registral.

Sólo en este último caso entraría a decidir el juez consultante, otros aspectos del proceso que le han sido planteados, en relación con los cuales tendría sentido la interpretación prejudicial de otras normas comunitarias que adicionalmente le ha sido requerida al Tribunal.

CONSIDERANDO el Tribunal que, tal como lo ha dejado expuesto, debe determinarse entonces previamente, qué se entiende a nivel de las normas comunitarias -siempre prelatorias sobre el derecho interno- por “*otorgamiento*”, ya que, es a partir de la fecha de éste cuando rige el plazo de cinco años previsto en el texto que ahora se interpreta; y al respecto observa:

Semánticamente surge -y así se desprende también de otras disposiciones del ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre “otorgamiento” y “concesión”. En efecto:

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo *concesión* vale por “*otorgamiento* gubernativo a favor de particulares o empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local”.

Y, por su parte, jurídicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo III, págs. 580 y s.s.: voces que tienen que ver con el término “concesión”).

Es más, la doctrina moderna (especialmente la española: VILLAR PALASI, GARCIA DE ENTERRIA y, a través de aquél, la alemana) ha reconducido a unidad la teoría de la concesión de servicios -bifurcada en “constitutivas” y “traslativas”-, poniendo de relieve cómo aun en las consideradas constitutivas “puras” (conferimiento de una condecoración por ejemplo, y por tanto el de un derecho, incluso a usarla) está presente también, y sin embargo, una “traslación” de la dignidad de la cosa pública” originariamente en poder del Estado concedente (en el ejemplo, el honor representado por la propia

condecoración). (“Nueva Enciclopedia Jurídica”. F. Seix, Editor. Barcelona. 1952. Pág. 699).

b) De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la señalada identificación. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas:

DECISION 85. “**Artículo 85.** Todo derecho de propiedad industrial válidamente *concedido* de acuerdo en (*sic*) la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue *concedido*. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene.

Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya *concedidas* con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.”

DECISION 313:

El artículo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decisión 85, expresa:

“**Artículo 87.** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su *concesión* y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. Asimismo,

DECISION 344:

Dispone, por su parte:

“**Artículo 98.** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su *concesión* y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

(Todos los subrayados son del Tribunal).

Cabe destacar además, en relación con la normativa de la 313 (vigente desde el 14.2.92 hasta el 31.12.93, fecha de entrada en vigor de la 344), que aquella Decisión era la que regía para el momento en que la Alta Jurisdicción Nacional consultante dispuso formular su requerimiento de interpretación prejudicial (3 de noviembre de 1993, tal como se desprende de los autos).

Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y otorgamiento, corresponde



entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena -en la por el juez solicitada interpretación de los artículos 69 de la Decisión 85, así como del artículo 87 de la Decisión 313- replantearse la interrogante referida *supra*, pero ahora formulada de la siguiente manera: ¿qué se entiende por “otorgamiento” o “concesión” - sinónimos, como ya se ha dejado esclarecido-, a partir de los cuales corren los allí previstos respectivos períodos de vigencia de la marca?

CONSIDERA este Tribunal:

Siendo el de concesión de marca un acto administrativo simple -aunque constituido a través de un procedimiento complejo-, “simple” en cuanto no surge del concurso de dos o más voluntades administrativas, sino que es de la sola competencia final de la División de la Propiedad Industrial del respectivo Ministerio colombiano, corresponde ahora, en el caso planteado, la dilucidación de si el “otorgamiento” o “concesión” de una marca se produce con la emisión del acto concesorio mismo, o si únicamente tiene lugar después de la inscripción de éste en el respectivo Registro nacional; o, aún, si se produce con la sola publicación de la marca en el órgano de publicidad *ad hoc*; o basta con la notificación al titular de la misma.

A la cabal interpretación de los ya transcritos artículos 69 (Decisión 85), 87 (Decisión 313) y 98 (Decisión 344), contribuyen también:

c) **La DECISION 85.** Culminando con el contenido de su **artículo 71**, conforme al cual: La oficina nacional competente **ordenará** la publicación de **las marcas registradas** en un órgano de publicidad adecuado, se desprende armónicamente de sus disposiciones que a través de un procedimiento complejo (llamado por la propia Decisión en su Capítulo III, Sección II, “Procedimiento de Registro”), una vez “otorgada” la “concesión” mediante el respectivo acto administrativo “simple”, los derechos para el concesionario se materializan efectivamente, y pueden ser opuestos a terceros, sólo con el registro de la marca (Sección III del mismo Capítulo III: “Derechos conferidos por el registro”); y así lo confirman también tanto la Sección I que, al comenzar a desarrollar en su articulado (56 al 59) ese Capítulo III (DE LAS MARCAS), lo hace bajo la denominación de “Requisitos para el registro de marcas”; y como es igualmente complementado por la Sección IV (artículos 79 al 81), bajo el título: “Cesión y transmisión de los registros”. Así lo confirman también específicamente sus artículos: 72, 76 y 80.

La DECISION 313: Otro tanto sucede con ésta, y contribuyen a corroborarlo en efecto sus artículos 92, 94 al 106 y 113.

Por tanto, entendido como “simple” -aunque elaborado a través de un procedimiento complejo, concepto bien distinto-, el acto administrativo de concesión de marca constituye una unidad indisoluble, que para consolidarse en tal unidad necesita aún, por voluntad del legislador comunitario y para que adquiera su plena eficacia, del cumplimiento de formalidades posteriores a su emisión, por aquél consagradas como “sustanciales”, entre las cuales destacan el registro y (a nivel de la Decisión bajo cuya vigencia se emitió el acto concesional de autos) “la publicación de las **marcas registradas**, en un órgano de publicidad adecuado” (artículo 71 de la Decisión 85). En ausencia de tales formalidades sustanciales, pero posteriores a la creación del acto de otorgamiento del registro de marca, no podrá éste surtir la totalidad de sus efectos, dado el carácter de sustanciales o de imprescindible cumplimiento que les ha impreso el legislador comunitario andino, para que la providencia administrativa adquiera plena eficacia, retrotrayéndola a la fecha del otorgamiento, que es la que fija el comienzo del plazo de vigencia de la marca.

De donde a la “concesión” u “otorgamiento” de la marca, expresiones sinónimas en la normativa comunitaria, debe añadirse la necesidad del “registro” de aquella para que el acto concesorio adquiera eficacia. Triple unidad que queda en evidencia con las frases: “**el registro** de una **marca** tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su **otorgamiento**...” (Artículo 69 de la Decisión 85); o, “**el registro** de una **marca** tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su **concesión**...” (Artículo 87 de la Decisión 313). En suma:

Lo que se **concede** u **otorga** en el sistema andino es por tanto el derecho al **registro** de la marca, concesión u otorgamiento de ese derecho que, cuando el legislador comunitario los rodea de formalidades sustanciales, aun posteriores al nacimiento del acto que lo acuerda, no se consolida “el derecho exclusivo a una marca” (artículo 72 de la Decisión 85) hasta que se dé cumplimiento a dichas formalidades. Es a partir de entonces cuando puede hablarse de la “eficacia” de una marca que ya había sido “válidamente concedida” u otorgada a través de un acto administrativo concesorio, pues se entiende que el legislador ha fundido la forma con la sustancia u objeto de la decisión administrativa, a los fines de que la marca cumpla todos sus efectos, incluida la posibilidad de oposición a terceros. Tal sucede con el procedimiento previsto en la normativa



comunitaria para que culmine la actuación material de la inscripción en el registro *ad hoc*; inscripción registral, lógicamente subsiguiente en el tiempo a la emisión del acto administrativo por el que fue acordado el registro de la marca.

CONSIDERANDO este Tribunal que:

Como puede apreciarse de la lectura de las señaladas normas comunitarias, coincide en general el espíritu de éstas con los principios básicos que regulan la conformación del acto administrativo, los cuales postulan que la notificación, la publicación o el registro, formalidades obviamente “posteriores” al nacimiento del acto, condicionan su eficacia mas no su validez; incluso en el caso, como el de autos, en que el legislador las convierta en “sustanciales”, y por tanto, en indispensables para que aquél comience a producir la totalidad de los efectos en él previstos, especialmente los que obrarían respecto de terceros.

CONSIDERANDO, por tanto, y así lo interpreta el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que el plazo de vigencia de una marca sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión, dictado en cumplimiento de la norma comunitaria que la Administración nacional ejecute de manera directa e inmediata al emitirlo. Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por aquella norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria: cinco años, conforme al artículo 69 de la Decisión 85. En tal sentido, la concesión u otorgamiento del derecho al registro de la marca constituye el objeto del acto concesional; más concretamente es su contenido natural. En cambio el plazo de vigencia de la marca forma parte del contenido implícito del acto, pues tendrá que encontrarse previsto dicho plazo en la norma comunitaria ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho acto lo reproduzca o no, explícitamente.

Más aún: amparado por la presunción de legalidad que acompaña a todo acto administrativo mientras no sea legítimamente pronunciada su anulación, actuación administrativa ésa válidamente realizada por tanto, el plazo de vigencia de la marca concedida corre a partir de la fecha en que la concesión u otorgamiento se produjo, vale decir desde su emisión -y se extingue, obviamente, a su vencimiento-; pero quedando condicionado dicho acto concesorio en su eficacia total al registro del mismo y, en el caso concreto de la Decisión 85, además a su publicación en el órgano ad hoc.

En suma, no podrá la marca producir todos sus

efectos, incluso frente a terceros, previstos para que se desarrollen en el plazo ya predeterminado por la norma -plazo concretado en el acto que la ejecuta, y vigente desde el otorgamiento de la marca- sino a partir del momento en que se hubiere dado cumplimiento a la última de las formalidades sustanciales legalmente consagradas. En efecto, una interpretación diferente conduciría a que se dejara al libre arbitrio del beneficiario de marca en cada país y en el área andina, la fijación del comienzo y el término del plazo de duración de la misma, pudiendo entonces el beneficiario de la concesión retener la inscripción de la marca para realizarla sólo conforme a su exclusiva voluntad y conveniencia, caso omiso del interés general o colectivo. Semejante interpretación no traduciría, por lo demás, el espíritu de la legislación comunitaria, que podría en esa forma quedar comprometido ante el hecho real y concreto de la inexistencia de unas deseables soluciones expresas en el ordenamiento andino, a falta de las cuales ha de mediar una interpretación como la que realiza el Tribunal a través del presente fallo, destinada a desentrañar los principios implícitos en las normas comunitarias.

Reitera por tanto este Tribunal que en el caso de autos y según lo que de éstos se desprende, el acto administrativo de concesión lleva fecha 30 de octubre de 1984; que fue dictado bajo la vigencia de la Decisión 85, la cual fijó en cinco años el plazo de vigencia de una concesión de marca; y que en cambio su inscripción en el Registro, según certificación emitida por funcionario exclusivamente fedatario, sólo ocurrió, como se ha dicho, el 24 de febrero de 1992: seis años después de la emisión del referido acto administrativo concesorio, y diez días más tarde de haber entrado en vigencia la Decisión 313, al ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Finalmente, corrobora lo expuesto:

d) *La DECISION 313*, cuya Cuarta Disposición Transitoria reza:

“CUARTA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (Subrayado de este Tribunal).

Disposición concordante con el espíritu de los transcritos artículos 85 de la Decisión 85 y de la Primera Disposición Transitoria inserta en la Decisión 344;



De donde, el Tribunal concluye:

Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita Disposición Transitoria, y las otras normas comunitarias equivalentes a ella, consolidan la vigencia del derecho de propiedad industrial válidamente concedido al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficacia se produzca, incluido los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable. Pero como ya se ha expresado, conforme con la interpretación que supra se ha realizado respecto de otros textos andinos, en esta materia comunitaria es únicamente a partir de su registro cuando puede comenzar a hablarse de que, otorgada o concedida una marca, ésta adquiere su plena eficacia, y por tanto capacidad para producir todos sus efectos, previstos en el acto concesorio para que se desplieguen en un plazo determinado y concreto, fijado por el acto administrativo de concesión en ejecución directa e inmediata de norma comunitaria prevalente. Así se declara, finalmente.

Pero en vista de que la interpretación de otros textos legales comunitarios, ha sido también expresamente requerida a este Tribunal por la Alta Jurisdicción nacional, se pasa a decidir también esta parte de la consulta, comenzando por la:

e) DECISION 313. “Artículo 98. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca usada.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro”. (Subrayado nuestro).

1. Reciente fallo de este Tribunal (emitido en el caso 2-IP-94 el día 4 de julio del corriente año), esclareció cómo, por virtud de la Decisión 313 y hasta la vigente 344, la oficina nacional competente en materia marcaria de cada País Miembro, conserva la jurisdicción -ínsita

en la función de administrar, estima esta jurisdicción andina- para decidir las antiguas “oposiciones”, hoy denominadas “observaciones” por la referida nueva normativa comunitaria, y aun para cancelar el registro de la marca ante ella misma realizado; concluyendo el Tribunal Andino en la referida sentencia: “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”. Ratifica el Tribunal en esta ocasión lo sentado en la señalada sentencia, parcialmente transcrita.

CONSIDERANDO el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la presente ocasión:

2. Se desprende de lo precedentemente expuesto, que, respecto de las oposiciones formuladas y ya resueltas conforme a normativa comunitaria luego derogada, las providencias administrativas adoptadas conservan toda su fuerza y validez. Así se declara.

CONSIDERANDO asimismo esta jurisdicción andina:

3. Los anteriores principios son aplicables al caso que se controvierte, en cuanto a que, conforme al artículo 98 supra transcrito, las facultades para proceder a la cancelación de una marca pertenecen ahora -a partir de la Decisión 311, y así permanece en la Decisión 344 (artículo 52)- a la autoridad administrativa competente de cada País Miembro. Lo que no impide la correspondiente -e irremplazable- posterior revisión en vía judicial contenciosa, del respectivo acto, confirmatorio o anulatorio, emitido por esa Administración. Así es declarado igualmente.

Además, y por otra parte:

f) Respecto a la interpretación también expresamente solicitada por el juez nacional, del artículo 70 de la Decisión 85, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ratifica fallos de 8 de febrero de 1991 (Proceso 1-IP-91, caso HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.), éste a su vez confirmatorio de la sentencia de 22 de octubre de 1990, emitida en el Proceso 6-IP-90 de la misma empresa). El criterio que de ambos se desprende, aplicable al presente caso de interpretación, es el de que, en efecto, por lo que toca al requisito (Decisión 85, artículo 70) de que para tener derecho a la renovación de una marca, debe su titular demostrar



la utilización por él de la misma, se ha dejado establecido jurisprudencialmente que este Alto 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.”

No obstante, ha dejado el Tribunal definido el concepto de que “el uso de la marca... se refiere a su efectiva utilización como signo que distingue a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”; sentando, en el sentido indicado, las reglas interpretativas transcritas en el texto de las señaladas sentencias, que también el Tribunal sigue compartiendo y reitera en todo lo que pudiere ser aplicable al caso concreto. Así se declara.

- g) En cuanto a la interpretación también expresamente solicitada por el juez colombiano, del artículo 71 de la Decisión 85, al amparo de la cual fue emitido el acto impugnado en el proceso interno observa el Tribunal que reza el texto:

“Artículo 71. La oficina nacional competente ordenará la publicación de las marcas registradas en un órgano de publicidad adecuado.”

CONSIDERANDO al respecto:

Supra se ha dejado expuesto cómo la notificación, la publicación, el registro de los actos administrativos -y el concesorio de una marca, típicamente lo es-, constituyen formalidades a veces esenciales, por tanto insustituibles, y otras no; pero, sea cual fuere el caso, son condicionantes de la “eficacia” mas no de la “validez” de las respectivas providencias administrativas. También se ha afirmado en la presente sentencia, y ahora se reitera, que en la normativa comunitaria el registro de la marca es esencial para que el otorgamiento o la concesión de ésta -el derecho que de ella nace, en suma- surta todos sus efectos, incluso frente a terceros, dentro del plazo fijado por la norma y concretado por el acto concesorio que la ejecuta.

Ahora, respecto de la notificación y publicación, son postuladas, en principio, aquélla, especialmente para los actos individuales o particulares, y la segunda en cambio para los actos generales, encontrándose acorde la doctrina en que una no puede ser sustitutoria de la otra; salvo que la norma así lo estatuyere

expresamente.

En el caso de la que se interpreta, dispone en efecto el artículo 71 de la Decisión 85 la obligatoriedad de la publicación, que la oficina competente ha de ordenar indispensablemente, y sólo “en un órgano de publicidad adecuado”. Todo, por imperativo de la propia norma comunitaria. Así se declara.

Responde así el ordenamiento andino a los también requerimientos de la doctrina, cuando ésta pone de relieve que: “crear el Derecho en secreto, carece de sentido”. Tanto más cuanto que en la concesión de una marca, aparte del titular del derecho subjetivo por ella creado, aparecen terceros interesados -algunas veces “legítimos”- en su otorgamiento o no; estando, además, el interés general o colectivo, siempre presente como elemento teológico que preside esta materia.

Considera por tanto este Tribunal que la orden administrativa de publicación de la marca concedida, y la materialización y concreción de ese imperativo legal en el órgano publicitario adecuado y previsto, se convierte entonces también en esencial para la eficacia del acto de concesión, según lo dispone la norma comunitaria vigente para el momento en que la marca fue concedida. Y habiéndolo establecido así el legislador comunitario, ese requisito se convirtió entonces en irremplazable y, sobre todo, en insustituible. Así se declara, por vía de interpretación del artículo 71 de la Decisión 85 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

- h) Solicita también la Alta Jurisdicción requirente, expresa y concretamente, la interpretación del artículo 58 de la Decisión 85:

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

... (omissis)

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

...omissis.”



Se atiende el Tribunal en la presente ocasión, a su jurisprudencia tradicional (reafirmada en el Proceso 4-IP-91, caso POP y TOP) que, en resumen, sienta criterios respecto del concepto y características del llamado “riesgo de confusión entre marcas”, riesgo que, en el caso de existir, determina que no pueda ser válidamente registrada una marca que resulte confundible con otra ya registrada, para productos o servicios “comprendidos en una misma clase”, de conformidad con el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; o para productos o servicios “idénticos o similares”, en el caso de que el primer registro corresponda a una marca que ostente la calidad de “notoria”, conforme a lo previsto en el literal g) del mismo artículo.

Los criterios jurisprudenciales, generales y específicos, establecidos por el Tribunal en desarrollo de ese concepto, fueron también transcritos en el cuerpo de la señalada sentencia, y a ellos se atiende este Tribunal, al ratificarlos en la presente ocasión. Así se declara igualmente.

i) Ha solicitado también expresa y concretamente la alta instancia judicial interna, la interpretación del artículo 56 de la Decisión 85, cuyo texto es del tenor siguiente:

“**Artículo 56.** Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.”

Respecto de la “novedad” “visibilidad” y “suficiencia” distintiva de las marcas, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha elaborado así mismo una doctrina jurisprudencial comunitaria cuyas nociones básicas, sentadas también por vía de criterios generales y específicos, aparecen sentadas en forma particularmente clara, por el fallo interpretativo del 25 de febrero de 1994 dictado en el Proceso 6-IP-93 (caso “Louis Vuitton”).

En efecto, la señalada sentencia fija orientaciones no sólo respecto de los puntos señalados, sino también en lo que toca a la pertinencia de la interpretación prejudicial y a la competencia gubernativa en materia de cancelación de registro de marca, remitiéndose incluso a otros fallos de este mismo Tribunal, allí específicamente citados.

En caso de que, conforme a lo ya expuesto, estimare necesario el juez nacional pronunciarse al respecto, ratifica este Tribunal los criterios sentados, recogidos o confirmados en dicha sentencia, particularmente los referentes a la función distintiva, cotejo y cancelación de marcas, y, en general, a los requisitos para el

registro de las mismas, contenidos en el fallo; criterios que una vez más son ratificados en esta oportunidad.

j) Aun cuando no se plantea en el caso de autos la interpretación de normas comunitarias concretas respecto de la legitimación para solicitar la nulidad o la caducidad de las marcas, sí se cuestiona en cambio la del demandante, con base en el argumento de que siendo los de nulidad o los de caducidad procesos objetivos -se alega-, destinados a la protección del interés general o colectivo, quedan descalificados para intentarlos quienes persigan un interés individual.

Verifica, a modo de ejemplo, este Tribunal que el ordenamiento comunitario andino contiene, entre otras relativas al tema, disposiciones referentes:

1. A la solicitud de nulidad de “Patentes”:

DECISION 85. “Artículo 44. La oficina nacional que otorgó la patente podrá decretar de oficio o a petición de cualquier persona su nulidad, previa audiencia del titular de la patente y el de las licencias, si la invención no era patentable de conformidad con los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12.”

2. Establecen asimismo las normas comunitarias, respecto de las “marcas”:

DECISION 85. “Artículo 76. El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo... disposiciones... del presente Reglamento”.

DECISION 313. “Artículo 98. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.”

“**Artículo 102.** La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de



las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.”

DECISION 344. “Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. ...” (Subrayados de la presente sentencia).

Considérese objetivo o subjetivo el sistema comunitario, este Tribunal interpreta que la legitimación para recurrir no es sino sólo un aspecto parcial de uno u otro sistema.

Pero, además, en el caso y por lo que pudiere interesar al de autos, también debe entenderse que de un sistema exclusivamente objetivo (es decir, orientado a lograr, como valor supremo la protección de la legalidad en abstracto), generalmente abierto a todos (acción popular), no podrían quedar excluidos los interesados personales, legítimos o directos (o que conjuguen a la vez todas esas cualidades), sino por el contrario, se encontrarían necesariamente incluidos al menos dentro de la masa de los “simples interesados”, quienes tendrían acceso a dicho proceso en virtud de la popularidad de la acción; “acción popular” que es, por definición, la que se encuentra abierta a todos. Así se declara.

Como resultado de las consideraciones anteriores, finalmente

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1º Requerida por un juez nacional al juez comunitario la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar con absoluta autonomía cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente, y todo con el “fin de lograr una comprensión global del caso consultado”; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

2º En el trámite constitutivo de los actos administrativos de concesión o de otorgamiento de marcas, deben ser rigurosamente observadas por la Administración concedente las formalidades establecidas por la normativa bajo cuyo imperio fue

concedida u otorgada la marca; sin que puedan ser sustituidas unas por otras.

3º Igual rigor, y semejante tratamiento, debe observar la Administración en el cumplimiento de las formalidades relativas a la expresión del acto e incluso de las posteriores a su nacimiento, a pesar de que estas últimas condicionan sólo su eficacia pero no la validez del mismo.

4º Una marca tendrá la duración fijada por la norma bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada, a menos que una disposición posterior, sustitutoria de aquella que diera nacimiento al acto de concesión, estableciere expresamente lo contrario, dejando a salvo los derechos legítimamente adquiridos al amparo de la normativa derogada.

5º La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa comunitaria de cuya ejecución directa e inmediata surge el acto administrativo de concesión.

6º La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, 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.

7º En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión), notifíquese esta providencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del 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.

Patricio Bueno Martínez
PRESIDENTE

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola



MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- Certifico que los
documentos que enteceden son fiel copia del original
que se encuentra archivado en el respectivo expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa.i.

