



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso N° 7-IP-94.-	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión.	1
-----------------------------	---	---

PROCESO No. 7-IP-94

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito a los 23 días del mes de febrero de 1995, en la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los seguidos por la Monsanto Company, de San Louis, Missouri, de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, contra los actos emanados de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio del Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia;

VISTOS:

Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado que creó el Tribunal;

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, taxativamente enumerados por el Art. 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal;

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud

de interpretación conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado de creación del Tribunal; y,

CONSIDERANDO:

Que la parte actora Monsanto Company, de San Louis, Missouri de los Estados Unidos de Norteamérica, presentó una solicitud de Registro de Marca, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, con fecha 25 de enero de 1983, Expediente No. 218.977, la que por auto de 10 de febrero de 1986, fue declarada inadmisibile por deficiencia en los requisitos formales de admisibilidad y le concedió a los interesados un plazo de 30 días para subsanar los defectos señalados;

Que este plazo transcurrió sin que los interesados cumplieran con las exigencias indicadas, según el informe secretarial de fecha 3 de junio de 1986 mencionado a fojas veinte de las fotocopias enviadas;

Que con fecha 11 de julio de 1986, la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Propiedad Industrial, dictó la Resolución No. 005545, rechazando la solicitud de inscripción de que daba cuenta el Expediente No. 218.977, su fecha enero 25 de 1983, formulada por Monsanto Company, de San Louis, Missouri de los Estados Unidos de Norteamérica;



Que con fecha 11 de agosto de 1986, el representante de Monsanto Company, presentó un nuevo escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, y limitando los alcances de la solicitud original de la marca "LARIAT", solamente para amparar "herbicidas";

Que igualmente con fecha 8 de septiembre de 1986, el mencionado representante legal, interpone los recursos de reposición del expediente al estado de poder subsanar los requisitos de admisibilidad y apelación de la denegatoria para que, revocada la resolución de 11 de julio de 1986, se continúe con el trámite;

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, Sección Marcas, con fecha 20 de abril de 1988, expidió una providencia rechazando los recursos de Reposición y Apelación, interpuestos por el doctor Ramiro Castro Duque, Representante de Monsanto, en su escrito de 8 de septiembre de 1986, desestimando igualmente el escrito de 11 de agosto de 1986 y disponiendo que estando firme esta providencia se archive el expediente;

Que el nuevo representante legal de "Monsanto", el 27 de mayo de 1988, interpone ante el Superintendente de Industria y Comercio un Recurso de Queja contra la Resolución 00415 de 20 de abril de 1988;

Que dicha Superintendencia acoge dicho recurso y dispone que vuelva todo lo actuado a la oficina de origen para que se proceda al estudio y trámite del Recurso de Reposición impetrado contra la Resolución No. 05545 de 11 de julio de 1986;

Que por Resolución 08243 de 17 de octubre de 1991, en uso de las facultades que le confiere el artículo 24 del Decreto Ley 149 de 1976, el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, revocó la Resolución No. 05545 de 11 de julio de 1986 por la cual se rechazó la solicitud de Registro de la marca "LARIAT", y procedió seguidamente en el artículo 2° de la mencionada Resolución a negar el Registro de la marca "LARIAT" para la clase 5° del Decreto 755 de 1972 por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consignada en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena;

Que esta Resolución subió ante el Superintendente, ofreciéndose como prueba el informe del Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre vigencia, titularidad y caducidad de la marca "LARIAM", amparada con el certificado No. 100.285;

Que con fecha 20 de diciembre de 1991, el apoderado de Monsanto Company, en un nuevo escrito argumenta que habiendo caducado el 12 de julio de 1987 el registro de la marca "LARIAM", sin ser renovada, ya no existía causal de irregistrabilidad para la marca "LARIAT";

Que por Resolución 718 de 31 de mayo de 1993, luego de analizar los argumentos del recurrente y de citar los considerandos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Superintendente niega el registro de la marca "LARIAT" y declara agotada la vía gubernativa.

ORIGEN DE LA CONSULTA:

Por todo lo expuesto, la parte actora, con fecha 15 de octubre de 1993, inicia ante el Consejo de Estado de Colombia, en ejercicio de la acción, que -según manifiestan en su escrito-, le confiere el Art. 85 del Código Contencioso Administrativo una Demanda de Nulidad y Restablecimiento de Derecho contra las Resoluciones números 005545 de fecha 11 de julio de 1986 y 08243 su fecha 17 de octubre de 1991, dictadas por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución No. 718 de fecha 31 de mayo de 1993, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia.

Como se comprueba, la demanda de nulidad de las resoluciones administrativas se basa en el deseo de inscribir la marca "LARIAT". Si tenemos en cuenta que las meras expectativas no constituyen derecho y que los actos demandados son de mero procedimiento y culminaron sin otorgar, conceder o conferir un derecho, que pudiera trascender en el tiempo como un derecho adquirido, conforme se ha establecido en anteriores ejecutorias por este Tribunal, sólo debemos tener presente que estos actuados se tramitaron bajo la vigencia de la Decisión 85, y su denegatoria se produjo bajo la vigencia de la igualmente sustituida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así pues, en cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia de 6 de septiembre de 1994 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de Colombia y en atención a que los recurrentes citan igualmente en su escrito de Demanda dispositivos del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, vigentes en la época de presentación de su solicitud de inscripción, así como de la declaración de agotamiento de la vía Administrativa o Gubernamental, se pide a este Tribunal, la interpretación de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del



Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313, de la mencionada Comisión.

LEY APLICABLE:

Al margen del derecho interno colombiano, se ha citado tanto por los representantes de Monsanto Company, así como por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al negar el registro de la marca "LARIAT", la violación de normas del Acuerdo de Cartagena, como hemos señalado y son los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión, que a la letra disponen lo siguiente:

"DECISION 85: ..."

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

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

"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".

"Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud".

"DECISION 313..."

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

Igualmente es importante tener en cuenta que el apoderado de Monsanto Company, en uno de sus escritos, con fecha 20 de diciembre de 1991, añade nuevo elemento en la litis, al presentar como prueba el certificado de caducidad de la marca "LARIAM", sin que exista en el expediente constancia de una nueva renovación de la misma.

SEMANTICA DE LA LEY:

El espíritu del legislador andino, ha sido uniformemente expresado a través de las diversas Decisiones que han regulado el régimen comunitario de propiedad industrial, en el cual ha quedado nítidamente establecido el carácter genérico de la protección a la marca, dentro de la economía de mercado, tanto para el propietario como para el consumidor.

El propio Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha establecido en su sentencia del caso (1-IP-87), que "La razón de ser del derecho exclusivo de una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia". Si esto es así, la función del artículo 56 de la Decisión 85, disponía que sólo podían ser registrados como marcas: "los signos que sean novedosos, visibles, y suficientemente distintivos". Igualmente, en la sentencia (2-IP-94), se dijo que "... 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 pretende 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 A. de C. Nos. 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93 y 97, respectivamente)...". La tendencia era y sigue siendo en la Decisión 344 actualmente en vigencia, protectora de los consumidores, para que no sean llevados a engaño e igualmente de los fabricantes cuyo derecho de propiedad se trata de salvaguardar.

Por esa razón en el inciso f) del artículo 58 de la Decisión 85, se disponía que "No podrán ser objeto de registro como marcas": **f) las que sean confundibles con otras ya registradas** o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con **reivindicación** válida de una prioridad para productos o servicios **comprendidos en una misma clase**".

En el mundo del derecho, la tipificación sumamente importante, así por ejemplo, el "Amparo" es el género y el "Habeas Corpus" uno de sus aspectos específicos. Igualmente, en el mundo de las Decisiones, dentro de nuestro Derecho de la Integración, la tendencia en general ha sido la de establecer reglas claras y genéricas.

Por todo lo expuesto y no pudiendo ingresar en el análisis de los aspectos procesales de derecho interno, ni de las presuntas violaciones de normas Constitucionales y Administrativas que pudieran haberse producido en el trámite de esta solicitud, ni interpretar el contenido y alcances del Derecho Nacional, ni calificar los hechos materia del proceso por mandato expreso del Art. 30 del Tratado de creación del Tribunal;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA,
CONCLUYE:

1°. Las regulaciones contenidas en las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena tanto en las Decisiones derogadas como en la actualmente vigente tienen carácter general, y tratan de proteger mediante el registro de marcas el principio de la novedad y la **distinción**, para evitar la confusión entre los

usuarios.

2°. Los principios y normas vigentes del derecho interno de los Estados, deben ser aplicados mientras no colisionen con el Derecho de la Integración, siempre prevalente sobre la norma nacional.

3°. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en la acción de nulidad y restablecimiento de Derecho.

4°. En cumplimiento del Art. 64 del Estatuto de este Tribunal notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección indicada en la solicitud.

5°. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino
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
expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.







