



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

	Pág.
Proceso N° 2-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como del literal h) del artículo 58, y 59 de la Decisión 85. Marcas: "Laura" vs "Laura Ashley"	1
Proceso N° 12-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85, y de los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional No. 2557. Parte Actora sociedad Colgate Palmolive Company	14
Proceso N° 17-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 58 literal g), 70 y 73 de la Decisión 85; artículos 73 literal d), 74, 77 literal c), 99, 105, 107 y 110 de la Decisión 311; artículos 73 literal e), 77 literal c), 93, 98 y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; artículos 83 literal d), 84, 85, 103 y 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena	23

Junta del Acuerdo de Cartagena

Dictamen N° 01-96	33
Dictamen N° 02-96	33
Dictamen N° 03-96	34
Dictamen N° 04-96	34
Dictamen N° 05-96	34
Dictamen N° 06-96	35
Resolución 392.- Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del Artículo 65 del Acuerdo	35

PROCESO N° 2-IP-95

SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56, 58 LITERAL f), 62 Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, ASI COMO DEL LITERAL h) DEL ARTICULO 58, Y 59 DE LA DECISION 85. MARCAS: "LAURA" vs "LAURA ASHLEY"

Quito, 19 de Septiembre de 1995

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA**

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por la vía prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas que estuvieron vigentes cuando se expidieron los actos acusados, y que "conservan su esencia en los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 ibidem.

Para nosotros la Patria es América



Que dicha solicitud se origina en el proceso interno por medio del cual la SOCIEDAD ARISTIZABAL MUÑOZ LTDA, CONFECCIONES LAURA, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones No. 11511 de 26 de Diciembre de 1990, expedida por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y 2145 de 27 de Noviembre de 1.991, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales, en su orden, la primera que declaró infundada la oposición al registro de la marca "LAURA" (etiqueta) y la segunda, que confirmó en todas sus partes la Resolución anterior. (Expediente No. 1986)

Que la solicitud del Consejo de Estado, reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como en el 61 del Estatuto, hechos éstos a los que se suman la competencia del primero para solicitar y la del segundo para interpretar las normas comunitarias contenidas en la Decisión anteriormente especificada.

Que el Tribunal consultante ha considerado como informe sucinto y hechos relevantes para la interpretación prejudicial, la siguiente transcripción:

"a) : El 14 de Enero de 1988 el señor Ivette Rubén de Alfandary solicitó, a través de apoderado, el registro de la marca LAURA ASHLEY (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. Al ser publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la demandante formuló oportunamente oposición por ser prioritaria solicitante del registro de las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO.

b) : No obstante lo anterior y a pesar de la similitud fonética, gramatical y visual, se expidieron los actos acusados concediendo el registro de la marca LAURA ASHLEY.

Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente:

- Los actos acusados violaron el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo LAURA ASHLEY no es novedoso ni suficientemente distintivo para ser susceptible de registro como marca, ya que el hecho de ser similar a las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO le hace perder el carácter de novedad y le impide suficiente distintividad en el mercado de la libre competencia de una misma clase de bienes y servicios.

- También violaron dichos actos el artículo 58 literal f) ibidem porque la marca LAURA ASHLEY es confundible con las marcas LAURA y LAURO solicitadas con anterioridad por la sociedad demandante y confundible con la marca LAURA, registro N°86284 de propiedad de la actora.

- Se violó el artículo 62 ibidem porque la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Indus-

tria y Comercio no se percató de que la solicitud de registro de la marca LAURA ASHLEY de la clase 24 no se ajustaba a las previsiones de los artículos 56 y 58 literal f), con lo cual se vulneraron los derechos de prioridad o prelación y de oposición.

- Se violó el artículo 64 ibidem porque al no advertir la entidad la irregistrabilidad señalada en el artículo 62 no rechazó la solicitud de registro y por el contrario decidió concederla".

Que para ampliar los puntos relevantes a este proceso cabe mencionar las consideraciones que se anotan en la Resolución 2145 del Superintendente de Industria y Comercio, en la demanda y en la contestación a la misma por las partes y en las formuladas por el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en la Resolución 2145, a más del análisis doctrinario de los requisitos que establece el artículo 56 de la Decisión 85, como esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, esto es que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, se anota "Que en el asunto en debate, es procedente llevar a cabo un análisis de las etiquetas "LAURA ASHLEY" (solicitada por IVETTE RUBEN DE ALFANDARY) y de "LAURA" (solicitada por ARISTIZABAL Y MUÑOZ LTDA.), solicitudes de registro de marcas presentadas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 del Decreto 755 de 1972; según los folios 27 al 44 del Expediente No. 241610 se establece inequívocamente que el opositor modificó su petición de registro inicial de "CONFECCIONES LAURA" (etiqueta) por "LAURA" (etiqueta); realizado el examen en forma conjuntual de cada una de las etiquetas en controversia "LAURA ASHLEY" y "LAURA" visibles y obrantes a folios 52 y 53 del Expediente No. 280534, este Despacho concluye que entre las mismas, no presenta similitud alguna por los aspectos gráfico, visual y conceptual y que puedan llevar al consumidor a una confusión en la compra de los productos que pretendan adquirir en el mercado".

Que la parte actora, por otro lado, a más de ratificar la confundibilidad entre las denominaciones LAURA ASHLEY y LAURA Y LAURO, reitera su derecho de prioridad de la solicitud por ella presentada para concluir que "de acuerdo con los principios expuestos en la resolución que se ataca (entiéndase resolución No. 11511 de diciembre 26 de 1.990 y resolución No. 2145 de noviembre 27 de 1991) cualquier persona puede registrar por ejemplo la marca COCA COLA ASHLEY para bebidas, la marca EVERFIT ASHLEY para vestidos, la marca BAVARIA ASHLEY para licores; la marca MARLBORO ASHLEY para cigarrillos y así sucesivamente".

Que la demandada, en su escrito de contestación presentado ante el Consejo de Estado, defiende la distintividad entre las dos marcas argumentando que



tanto las etiquetas características de ellas, como el hecho que la marca LAURA ASHLEY es una expresión compuesta que la distingue de las marcas LAURA Y LAURO, no existe confusión alguna desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Desde el campo gráfico dice la demandada que “la marca LAURA ASHLEY (ETIQUETA), es una expresión compuesta, es decir que va acompañada de un signo que la distingue, entre tanto la expresión LAURA o LAURO, es una expresión nominativa, o sea que ningún logo o signo las distingue. Existe igualmente diferencia en cuanto al contenido entre la expresiones LAURA ASHLEY, la cual tiene 11 letras en su contenido, mientras las expresiones LAURA y LAURO tienen únicamente 5 letras en su contenido”. Dentro del análisis fonético se dice que “no existe ningún tipo de similitud entre las voces LAURA ASHLEY y LAURA o LAURO ya que la primera es una expresión compuesta de dos palabras, mientras las segundas son solo una expresión compuesta de una palabra”. “Desde el punto de vista conceptual, las expresiones LAURA ASHLEY, LAURA y LAURO son absolutamente distintas, ya que su concepto es totalmente opuesto en primer lugar por ser la una compuesta y en segundo lugar portadora de un signo distintivo de las otras, de acuerdo con las razones expuestas en los anteriores análisis y que no requieren una mayor explicación”.

Que el representante de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “los nombres y apellidos no pueden ser de apropiación exclusiva como registro marcario, lo serán solamente si se le imprimen características diferenciadoras que los hagan inconfundibles frente a otros idénticos o similares, para que cumplan con lo previsto en las normas legales vigentes sobre la materia”, añadiendo que del examen de las marcas figurativas o etiquetas en conflicto, que debe realizarse de manera “conjuntual tomando como un todo el signo distintivo (Etiqueta) y no en forma desvertebrada”, no existen similitudes en los aspectos gráficos, visual y conceptual que lleven a la confusión al público consumidor....”.

Que la marca solicitada “LAURA ASHLEY” (etiqueta) es presentada dentro de una figura con forma ovoide en la cual se incluye la expresión “LAURA ASHLEY” y en la que en su parte inferior aparece la figura de un ramo; en tanto, la solicitud de registro de la marca “LAURA” (etiqueta) consiste en “una figura superior que sobresale de todo el conjunto figurativo sobre la parte derecha que evoca una flor con sus pétalos abiertos debajo y escrita en un tipo especial de letra imprenta minúscula de triple contorno rematada en la parte derecha inmediatamente al lado de la letra “a”, por una figura similar a la flor ya descrita inicialmente; la expresión “LAURA” a su vez se encuentra en el centro de las frases PRENDAS INTIMAS, dispuesta

en la parte superior y UNA FLOR PARA SU BELLEZA en la parte inferior”.

Que el texto de las normas comunitarias, aplicables al caso o al proceso a resolverse por el Consejo de Estado, y solicitadas por éste, es el siguiente:

Decisión 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 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.

“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”.

Decisión 344 :

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo 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.”

“Artículo 83.- 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.”

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

El Tribunal, por su parte, y en ejercicio de la facultad



y autonomía para interpretar, si el caso lo amerita, otras normas comunitarias, a más de las solicitadas por el juez, procede a considerar como atinentes a la consulta, además, las siguientes:

Decisión 85:

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

.....

Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.

Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas.”

“Artículo 59.- Cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico deberá indicarse al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.”

Decisión 344:

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

.....

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.”

Las normas de la Decisión 344 transcritas anteriormente, son consideradas a modo referencial, para mayor ilustración del juez nacional.

CONSIDERANDO:

REQUISITOS DE FONDO PARA LOS SIGNOS MARCARIOS

El Ar. 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recogió los requisitos intrínsecos o de fondo que la doctrina había elaborado para que un signo pueda constituirse en marca esto es, que sea novedoso, visible y distintivo, característica esta última que en forma generalizada se la considera como esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona frente

a productos de otra persona o empresa, evitando de este modo el error o la confusión que puede generar en el público consumidor la venta o comercialización de productos o servicios, que al no tener esa capacidad distintiva, harían presumir que tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos.

La marca protege al titular sobre el producto en sí mismo y a la clientela que adquiere ese producto o servicio en base de una determinada marca, la que tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas para evitar la confusión entre ellas.

El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca.

La novedad exigida para que un signo pueda ser registrado como marca no hace referencia necesariamente a la capacidad creativa del signo por parte de su titular. Esta condición hace relación a la aplicación que el signo tiene con respecto a los servicios o a los productos que va a identificar, evitando que el signo describa las características del producto que va a proteger. En consecuencia no será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del servicio o producto o un signo que se encuentra anteriormente registrado o que se haya convertido en una denominación usual y genérica.

Un signo marcario reunirá la condición de novedad o será nuevo, no por su uso anterior, sino porque para el producto que va a distinguir e individualizar, es apropiado en virtud de que el signo será inconfundible con otros registrados para la misma clase de productos. El signo es novedoso si en su aplicación actual va a servir para identificar la marca.

Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos. Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 344 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 81).

No existe en la disposición del Ar. 56, como sucede en otras legislaciones una enumeración enunciativa de los signos que tomando una forma visible puedan ser susceptibles de registro si cumplen las condiciones de fondo y las formales que la norma comunitaria exige para ese efecto. Por la limitación de la visibilidad se descarta que un signo auditivo pueda ser registrable como tampoco lo son las marcas táctiles como olfativas



y gustativas.

El Ar. 81 de la Decisión 344 mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella - la perceptibilidad - precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que para su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.).

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos conceptos en varias de sus sentencias. Ha afirmado que:

“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 constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”. “...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)”. (Jurisprudencia reiterada en los Procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94, y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente [consúltese Tomos II y III de a “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”], y últimamente Procesos 5-IP-94 y 7-IP-94).

La distintividad como requisito esencial de los signos marcarios, se exige aún en la Decisión 344 (artículo 81). De modo que si un signo no cumplió, al instante de ser presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podía ser admitido como tal, y si de hecho lo fue, las normas comunitarias establecen la acción de nulidad de ese acto” (Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

“Un signo es novedoso, ha dicho el Tribunal, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya

registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 9-IP-94- Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

PROHIBICIONES RELATIVAS PARA REGISTRAR UN SIGNO.

La Decisión 85, en el artículo 58 no hacía distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas, para impedir o no la registrabilidad de un signo marcario. Las unas y otras son tratadas en dicha norma en forma conjunta.

La Decisión 344, considera en el artículo 82, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que se refieren, en general, al contenido objetivo del signo; y en el artículo 83, anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros.

Sin embargo ni la Decisión 85 ni la 344, en vigencia, distinguen los efectos jurídicos que la inscripción de un signo con prohibición absoluta y con prohibición relativa produce dentro de la vida jurídica de la marca, esto es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, limitándose a conferir competencia a la autoridad nacional (administrativa o judicial) para que de oficio o a petición de parte interesada pueda decretar “la nulidad del registro de una marca cuando se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” (artículo 113, literal a), Decisión 344).

Tampoco existe diferenciación en el trámite administrativo del examen ex officio de la solicitud de registro de una marca, cuando la oficina nacional competente tenga que decidir sobre la misma y se presenten signos que contienen impedimentos absolutos o relativos de registrabilidad.

PROHIBICION EN CUANTO A LA CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA.

La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión.

Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el



fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos. Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclator. La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de ésta el solicitante los limite a uno o varios productos de esa clase, caso hipotético en el cual la protección marcaría se reducirá a esos productos y no a todos los de su clase.

El tema del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” ha sido tratado por el Tribunal en varias sentencias, concretándose la presente al recoger, lo esencial de esos fallos; así:

“...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 artículo 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 (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 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 (artículo 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.”

(Proceso 1-IP-87, G. O No. 28 de 15 de febrero de 1988; “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, pag. 118)

En el Proceso 2-IP-94, Gaceta Oficial No. 163 de 12 de septiembre de 1994, se conceptuó esta figura determinando que:

“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 proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva.”

(“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo III, pág. 153).

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.” Proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

Dentro del mismo Proceso 09-IP-94, respecto a la prohibición registral contenida en la norma del literal f) del artículo 58, el Tribunal se pronunció así:

“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995).

PROCESO SUBJETIVO PARA DETERMINAR LA CONFUSION.-

El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los Procesos 1-IP-87, GO No. 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, GO No. 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94.



El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión.

El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc.,

La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar.

La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto.

LAS MARCAS EN CONFLICTO.

Para resolución del juez nacional de Colombia, se presenta el conflicto entre la marca "LAURA" (etiqueta) y "LAURA ASHLEY", en la forma que queda descrita anteriormente, con sus respectivas etiquetas.

Dentro de la clasificación general de marcas, las dos enunciadas estarían comprendidas dentro del grupo de marcas mixtas, compuestas de palabras y un elemento gráfico.

Las marcas pueden estar constituidas por 2 o más vocablos o términos denominativos, con o sin un contenido conceptual o evocativo, en los que para determinar la posible confusión existente, es preciso decidir cuál de los dos términos tiene primacía frente a la otra marca materia del cotejo; o si la composición marcaria es unitaria e indisoluble.

En estos casos, también, el examinador debe recurrir a la manera o forma usual por medio de la cual pueda solicitarse el producto que protege la marca. Así, si el público adquiere el mismo producto a que se refieren las marcas, con igual terminología, entonces la confusión o la identidad es incuestionable. Por el contrario, si el consumidor al requerir la mercadería está en posibilidad de utilizar el conjunto marcario (las 2 o más palabras) las marcas tendrían un amplio campo de diferenciación que harían entender fácilmente que se trata de 2 signos que no producen confusión.

En el caso en cuestión, es importante por lo mismo,

que se pueda imaginar si el público o consumidor solicitaría, por ejemplo un traje "Laura" o un traje "Laura Ashley".

Las marcas materia de análisis, tienen además sus propias etiquetas y diseños, que no evocan el objeto del producto, aunque tienen características propias en cuanto a los colores, los que en combinación son susceptibles de registro marcario.

Con la visión de conjunto de los signos, se determinará si entre ellos existe o no el riesgo de confusión.

REGISTRO DE NOMBRES

Debería establecerse previamente si "LAURA ASHLEY" corresponde o no a un nombre propio o si el segundo -ASHLEY- es una palabra de fantasía sin significado conceptual, que se ha agregado al primero.

De ser un nombre, la situación marcaria estaría también vinculada a la prohibición relativa contemplada en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, que prohíbe inscribir los "nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito, los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos."

"Sin embargo, -añade la norma-, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas."

La referencia a "nombres" que utiliza la norma transcrita, (inciso Primero del literal h) no se refiere a los nombres de pila de una persona, sino en todo caso al nombre completo, (nombre de pila y apellido), y con ciertas excepciones a apellidos o patrimonios notorios, como así han considerado algunos tratadistas al analizar la registrabilidad de los nombres.

El nombre de pila en sí, no identifica a una persona como tal (Carlos, Andrés, Sebastián, etc.); y si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se convertirá en inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla.

El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre. Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación únicamente al nombre propio o de pila de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre de pila que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos.

Otra corriente de tratadistas estima que la expresión



“nombre” hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria. Aquí también, surge la inquietud de que si el apellido que se utiliza como marca es “Pérez”, “Ramírez” o “García” cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramírez o García. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como “Churchill”, “De Gaulle”, “Picasso”, en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos.

La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre y el apellido, y si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada en la norma comunitaria del literal h) del artículo 85, ha de referirse a esos casos y no sólo al nombre de pila o sólo al patronímico, excepto, como se dice en los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar para el registro, el nombre ajeno por parte de terceros, no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta.

La Decisión 344, ha clarificado este punto, cuando contempla la posibilidad de inscribir tanto el nombre completo (nombre de pila y apellido), o únicamente apellido (art.83, literal f).

Del contexto de la disposición del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, puede concluirse, que los nombres propios o de pila así como los apellidos comunes (no notorios) pueden ser registrables sin autorización de terceros, siempre que el signo cumpla las condiciones y requisitos legales de fondo y de forma.

El inciso segundo del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, al autorizar la inscripción de nombres dice: “Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas”. Se inspira esta disposición en el derecho que toda persona tiene para el uso de su nombre propio y más aún dentro del régimen marcario, donde tradicionalmente, las marcas llevaban el nombre de su dueño como signo distintivo. De esta manera, el nombre de una persona, que por lo general no entra dentro del campo comercial, con esta autorización de la norma, es susceptible de registro marcario.

Precisar qué ha querido significar en la norma el término “nombre” para efectos de registro de marcas,

es un tema que de antemano debe dilucidarse. Tratándose del ejercicio de un derecho, no cabe limitaciones que la ley no contempla, razón por lo que la significación de “nombre” ha de abarcar el nombre propio o de pila y el patronímico o apellido, conjuntamente, o solamente a éste.

La facultad que se otorga para el uso del propio nombre tiene exigencias y limitaciones. Debe adoptar una forma peculiar y distintiva, no sólo en la escritura, sino en el conjunto en general, permitiéndose con esa distintividad, que otras personas con los mismos nombres, puedan registrar el suyo, evitando así el riesgo de confusión. El espíritu de la disposición del inciso segundo del literal h) del Art. 58 de la Decisión 85, no es otro que permitir que personas que lleven el mismo nombre puedan utilizarlo como marcas. La confusión no se generaría por la absoluta identificación de los nombres, sino que en el supuesto de que no se registre con características peculiares, distintas, diferentes y distinguibles unos de otros en su forma, ya sea por el tipo de letra, añadidos, características de la escritura, combinación de emblemas, elementos figurativos, etc. La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrar.

La inscripción de un nombre propio no está sujeta a esta regla especialísima en cuanto a la inscripción del nombre y apellido o sólo de éste. Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro ya inscrito anteriormente o anteriormente solicitado. Es decir que el nombre propio por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, si existe un signo igual o parecido en su pronunciación, escritura, etc, sería irregistrable por la confusión entre los distintivos marcarios.

De todos modos, solicitada la inscripción de un nombre (nombre y apellido o sólo apellido), éste no deja de liberarse del procedimiento de admisibilidad ni tampoco de la posibilidad de que el nombre sea sujeto de oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro ya registrado o con solicitud prioritaria. El nombre pasa, por lo tanto, del patrimonio personal y moral del sujeto y de su propia individualidad a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro marcario.

EXAMEN Y RECHAZO DE LA SOLICITUD

El régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el área andina, exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente, la que tiene que realizar



el examen de oficio de la solicitud, a fin de comprobar si ella cumple con los requisitos formales que exige la norma y con los de fondo que la misma prevé, así como con las condiciones intrínsecas para que el signo pueda constituirse en marca, o si ésta no se encuentra impedida de registrarse por contener algunas de las prohibiciones legales establecidas.

Respecto a la legitimación para solicitar el registro, según la Decisión 85, no hay impedimento alguno sobre el sujeto activo. Deberá aplicarse como norma complementaria la legislación nacional de cada País Miembro, en cuanto a la capacidad de las personas para ejecutar actos de comercio o las normas que en ese sentido regulen las respectivas leyes de patentes y marcas, aclarando que éstas no pueden contrariar el espíritu ni el contenido de la legislación comunitaria.

Ingresada la solicitud y practicado su examen, el funcionario administrativo, puede rechazar la solicitud si no se cumple con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59, resolución que deberá adoptarse previa la comparecencia o audiencia del solicitante (artículo 64 de la Decisión 85).

Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo, es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución.

Por su parte el artículo 59 exige que “cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico deberá indicarse al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”. La marca “LAURA ASHLEY” de considerarse como apellido no estaría sujeta a este requisito. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe cumplirse.

La inscripción de una marca en la que se contravengan las disposiciones del artículo 56 y 58 a la Decisión 85, provoca la cancelación del registro al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de esa Decisión. De donde se deduce que el examen previo al registro de la marca con el fin de dotarle de una mayor probabilidad de validez, no es sino relativo, porque de esa resolución cabe la acción de cancelación.

Sobre las normas procedimentales para el registro de una marca, el Tribunal ha dictado fallos concordantes sobre este punto. En lo esencial ha dicho:

“De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud, para el registro de una marca debe

ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma. Como ya tuvo oportunidad de señalarlo este Tribunal, en dicho examen “es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que puede estar comprometido el interés público”, cuales son, conforme antes se indicó, los que se establecen en el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85.” (Sentencia del 9 de septiembre de 1988, Proceso 3-IP-88).

El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos el de los previstos en los literales f) y g) del citado artículo en virtud de los cuales no es registrable una marca que puede confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.

El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplen con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículo 56, 58 y 59).

El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 *ibídem*), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.

El incumplimiento de los requisitos estipulados en el literal a) del artículo 58, habida cuenta de que han sido establecidos en protección del interés público, suele generar una nulidad absoluta del registro de la marca en cuestión, nulidad que por lo tanto es insubsanable.

Mientras que el incumplimiento de los demás requisitos -entre ellos los de los literales f) y g)- suele producir tan sólo una nulidad relativa, eventualmente subsanable. Así está establecido, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas legales europeos.

Frente a la Decisión 85, la cual no distingue expresamente entre prohibiciones absolutas, examinables de oficio, y prohibiciones relativas, examinables a solicitud de parte (ver Sentencia 3-IP-88), ni entre las correspondientes nulidades absolutas o relativas, debe tenerse en cuenta lo



dispuesto por artículo 76 de la misma Decisión en el sentido de que un registro de marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, siempre que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 56 y 58 **ibídem**.

La nulidad consiguiente, de otra parte, habrá de regirse por lo que disponga el derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario." (Proceso No. 4-IP-88 G.O. No.39 de 24 enero de 1989; "Jurisprudencia del Tribunal..." Tomo I, págs. 172 y ss).

Dentro del Proceso 4-IP-89, se sostuvo por parte de este Tribunal que:

"En la parte resolutive de la sentencia del Proceso 1-IP-87 precisó el Tribunal que la oficina nacional competente, "en cumplimiento del artículo 62 de la Decisión 85, al examinar si las solicitudes de registro de marcas cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, debe rechazar aquellas que sean para marcas confundibles con otras ya registradas" (No. 1). Dentro del procedimiento regulado por la Decisión 85, la solicitud de registro de una marca que resulta admisible, en principio, por cumplir con los requisitos de fondo que determinan su registrabilidad, de los cuales trata el artículo 62 (artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85), puede no cumplir, sin embargo con los requisitos de forma previstos en el artículo 60. Esta solicitud, admisible aunque incompleta puede ser corregida en un plazo de 60 días hábiles según lo dispone el artículo 62. Debe observarse que los requisitos de forma (artículo 60) son subsanables, mientras que los de fondo (artículo 56, 58 y 59) no lo son. La solicitud admisible y completa y la debidamente corregida deben someterse a la eventual oposición de terceros según lo previsto por los artículos 65, 66 y 67, la que debe presentarse dentro del término máximo de 30 días a partir de la publicación del correspondiente extracto. Vencido este término la acción de oposición caduca." (GO No. 66 de 4 de junio de 1990; "Jurisprudencia del Tribunal..." Tomo II, págs. 30 y 31).

PREVALENCIA DE UNA SOLICITUD MARCARIA.

En el presente caso, ninguna de las partes ha adquirido el derecho marcario. La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del

registro en puntualización del artículo 76.

La Decisión 85 no establece, como otras legislaciones mencionan, que en la solicitud deberá señalarse el día y la hora de presentación. Se limita en el artículo 58, literal f), a indicar que no se registrarán marcas que sean confundibles con otras solicitadas con anterioridad; y en el artículo 63, añade que "la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente capítulo"; para luego añadir en lo que respecta a la prioridad subregional que la "admisión de la solicitud de registro en un País Miembro otorgará un derecho de prioridad durante un plazo de 6 meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros Países Miembros" (artículo 73 de la Decisión 85).

Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio "primero en el tiempo, primero en derecho".

Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás, (prioridad en el registro de bienes inmuebles, derecho de hipoteca, derechos prendarios, etc).

Del artículo 63 nace el derecho de prioridad o de prevalencia de una marca, pese a que la solicitud no haya sido admitida a trámite, situación jurídica que puede darse dentro de los 60 días de la notificación para que el interesado "haga las correcciones a que hubiere lugar", las que pueden referirse a los requisitos del artículo 60 de la Decisión 85.

Es necesario detenerse a examinar en especial, la de la letra b) de esa norma "la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar", por cuanto en la Resolución 2145, se hace la observación a la modificación del signo marcario: "CONFECIONES LAURA" por "LAURA".

El artículo 63, deja en suspenso la tramitación registral hasta que el solicitante en el plazo de 60 días hábiles haga las correcciones, las que sólo podrán referirse a las formuladas por la oficina nacional competente, que se precisaran en la respectiva notificación de suspenso.

Si el solicitante no ha recibido el requerimiento para efectuar modificaciones o correcciones en la solicitud, no puede por su propia iniciativa proceder a modificarla, y si de hecho lo hace se estaría violando las normas de procedimiento del registro de una marca.

En el hipotético caso contrario, en que se anoten correcciones que de oficio observe la administración y que son notificadas al interesado, se le concede el



plazo de 60 días para efectuar dichas correcciones. El notificado (solicitante) deberá sujetarse a lo así ordenado, sin que pueda extender esa facultad a cambios sustanciales en la solicitud como sería, por ejemplo, la denominación de la marca, o la clase de productos, que darían origen, en todo caso a la presentación de una nueva solicitud de registro, iniciándose como si la anterior no tendría efecto jurídico, en especial para el supuesto de la prevalencia o de la prioridad. En este caso no correría la suspensión de la prioridad a que se refiere la última parte del artículo 63: "sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente capítulo".

Igual criterio debe aplicarse si el solicitante procede por sí mismo a modificar la solicitud original.

El artículo 89 de la Decisión 344, es más explícito en regular la mutabilidad o cambio de la solicitud de registro, al conceder al peticionario de un registro de marca la facultad de "modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados".

Esta facultad que nace de la iniciativa del peticionario no se encontraba establecida en la Decisión 85, en la cual, las correcciones que podrían hacerse eran originarias del examen efectuado por la administración.

El inciso segundo del artículo 89, agrega que "La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artículo no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados"

La modificación a la solicitud, que la norma del artículo 89 faculta hacer al peticionario, puede realizarse únicamente dentro de los términos estrictos que en ella se señalan: ha de referirse a aspectos secundarios o para eliminar o restringir productos o servicios. En cuanto a los cambios al signo, pueden referirse, por ejemplo, a eliminar los elementos genéricos o descriptivos de la marca, que de ninguna manera son registrables y que no significaría un cambio substancial del signo.

De producirse cambios esenciales en el signo, la doctrina considera que la prioridad inicialmente atribuida a una marca se despliega para ser reemplazada por una nueva prioridad cuya fecha de fijación se radicaría en la fecha y día en que se solicite la nueva modificación. (Carlos Fernández Noboa, "Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1990, pág 148 y ss).

El profesor Manuel Areán Lalín, quien trata con gran extensión este punto -el cambio de la forma de la marca-, analiza el caso español, en base del Estatuto de

Propiedad Industrial (reemplazado por la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988). La comparación con esa legislación cabe en lo que el artículo 147 del Estatuto de la Ley española prescribía: "Recibido el expediente en el negociado de marcas, numerado y tomado razón en el libro registro, se confrontarán las descripciones entre sí y se comprobará con el cliché. Si se encontraron defectos en la documentación, se hará constar en la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" pasando el expediente al examinador que corresponda.

Si en este término no fueren subsanados los defectos señalados, se anulará el expediente..."

En esta etapa de la tramitación que coincide con el derecho comunitario (artículo 63), dice el profesor Areán Lalín, "cabe, por ejemplo, que en ese momento inicial de la tramitación del expediente el Registro, requiera al solicitante para que adecúe el diseño de la marca a la descripción adjunta de la misma"; no hace mención al cambio o modificación de la marca en sí misma. ("El cambio de la forma en la Marca", Instituto de Derecho Industrial, Santiago de Compostela, España, pag. 243).

En la Legislación española de 1929, el artículo 150, se refería al análisis de las prohibiciones para que el signo no pueda ser inscrito, y la facultad del examinador para observar e informar sobre los reparos formulados por éste.

En este supuesto, decía la norma del artículo 150, "solamente se admitirán las modificaciones que consistan en suprimir del diseño el elemento causante del reparo" aclarando que al peticionario, en la ley española, sí se le facultaba para modificar la solicitud de la marca.

El artículo 63 de la Decisión 85, hace mención también a asuntos formales respecto de la documentación presentada que pueden ser subsanados de acuerdo a los requerimientos de la administración.

En síntesis, al amparo de la Decisión 85:

- a) Una solicitud de marca podía modificarse siempre que la administración hubiera precisado las correcciones que tienen que hacer;
- b) El interesado por sí no tenía potestad para practicar cambios de ninguna especie en la solicitud del registro marcarío;
- c) Los cambios en la solicitud debían referirse únicamente a las correcciones que hubiere juzgado necesarios la administración;
- d) Dentro de esos cambios la ley no facultaba los que se refieren a elementos sustanciales de la marca en sí misma;
- e) De producirse cambios no contemplados en las observaciones de la administración, se viciaba el procedimiento; y,



f) Una modificación esencial a la marca, enervaba el principio de prioridad de la primera solicitud.

Por las consideraciones analizadas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1.- Los signos marcarios que lleven a la existencia del riesgo de confusión y que se refieran a los productos o servicios comprendidos en una misma clase, quedaban excluidos de su registrabilidad conforme a la prohibición contenida en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85.

2.- La Decisión 85 facultaba a la oficina nacional competente para el examen de oficio de los requisitos de fondo y de forma de las solicitudes de registro de las marcas, así como dejaba a su criterio o arbitrio rechazar la solicitud, previa audiencia con el solicitante, en los casos en que la petición de registro no cumplía con los requisitos de registrabilidad de signos marcarios que se contemplaban en los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión.

3.- La prevalencia o prioridad del registro marcario se fijaba, en forma general, por la fecha de la presentación de la solicitud para registro.

4.- Las correcciones que la norma comunitaria de la Decisión 85 permitía efectuar a la solicitud de registro en sus aspectos formales y de la documentación que a ella debía agregarse, debían provenir de la oficina nacional competente. El solicitante de la marca no tenía iniciativa alguna en este sentido.

5.- Las correcciones no podían referirse, en ningún caso al cambio o modificación del signo marcario que afectara a sus partes esenciales.

6.- Los nombres de pila y los apellidos comunes no estaban sujetos a los requisitos de autorización prevista en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85.

7.- Cuando la norma anterior se refiere a nombres, ha de entenderse referida a nombres de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente, salvo el caso de apellidos notorios.

8.- Los sustantivos que hicieren relación a nombres propios de personas podían ser registrables si entre ellos no existiere el riesgo de confusión.

9.- Si dos o más vocablos componen un signo marcario es necesario analizarlo en su conjunto para llegar a establecer la existencia o no del riesgo de confusión, precisando inclusive la forma o modo de utilización o pronunciación por parte del público.

10.- En conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación

para la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno No. 1986.

11.- En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

12.- Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de creación de este Tribunal.

Luis Enrique 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.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.



**PROCESO No. 12-IP-95**

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58, literal c) de la Decisión 85, y de los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional No. 2557. Parte Actora sociedad Colgate Palmolive Company.

Quito, Septiembre 18 de 1995

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,**VISTOS:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente Doctor Miguel González Rodríguez, en oficio dirigido a este Tribunal, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho instaurado por la sociedad Colgate Palmolive Company, Expediente No. 2557, a través de apoderado, en el que se pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos. 2052 de 31 de Marzo de 1986 y 1617 de 24 de Septiembre de 1991 emanadas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución 198 de 19 de Febrero de 1993 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita a este Tribunal Comunitario, interpretación por la vía prejudicial de las siguientes disposiciones: artículos 56 y 58, literal c) de la Decisión 85, reiterados en los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“...a): El 27 de Enero de 1.981 la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “EL ARRANCAGRA-SA”.

“b): Mediante auto de 24 de Septiembre de 1.982 se advirtió a la solicitante la irregistrabilidad de dicha denominación, por considerarla descriptiva y genérica para distinguir productos de clase 3a. del artículo 2° Decreto 755 de 1.972, por lo cual en memorial de 13 de Diciembre de 1.982 se modificó la marca objeto de registro por la de “VERDADERO



ARRANCAGRASA”, que fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando que se trataba de una marca descriptiva de los productos que amparaba.

“Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente:

“Los actos acusados violan el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque esta norma consagra tres requisitos esenciales respecto de los signos: que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“La Superintendencia de Industria y Comercio nunca efectuó el análisis de dichos requisitos. El artículo 56 no impone límites en cuanto a la clase de signos a registrarse, mientras que se cumplan tales requisitos esenciales enunciados.

“La expresión “EL VERDADERO ARRANCAGRASA” es, sin lugar a dudas, tanto por su naturaleza como por su efectiva utilización una frase de propaganda, que cumple con la novedad porque no existe otro idéntico o similar solicitado o registrado a favor de un tercero para los mismos productos; en cuanto a la visibilidad, también se cumple porque está compuesta por un conjunto de palabras, cuyos elementos externos son perceptibles visualmente; y es distintiva porque basta que dé una idea de lo que va a distinguir o de sus características.

“Se violó el artículo 58 literal c) porque la expresión “EL VERDADERO ARRANCAGRASA” no es genérica ya que no se denomina “jabón”, “crema lavaplatos”, “perfume”, “cosmético” ni “dentífrico”. Lo que se registra es el conjunto y no cada uno de sus elementos.

“Al analizar el conjunto se ve que el mismo sólo evoca las calidades de los productos de la clase 3a., pero de ninguna manera la frase publicitaria indica las mismas.

“El conjunto a registrar tiene varios elementos: VERDADERO, que significa real y efectivo, sincero; ARRANCAGRASA, que no tiene acepciones en nuestro idioma y que es la composición de dos términos genéricos (no para la clase 3a. del artículo 2° del Decreto 755 de 1.972), que asociados se convierten en un término distintivo caprichoso o de fantasía, que naturalmente evocan características del producto, pero no lo indican...”.

Este Tribunal considera además necesario para orientar la presente interpretación prejudicial hacer

una síntesis de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio - en el memorial sustentatorio de la contestación de la demanda. La demandada, después de afirmar que las resoluciones tachadas de nulidad, no han incurrido en violación de normas de carácter superior, como las previstas en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se refiere a los antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal Comunitario, contenidos en la interpretación prejudicial 1-IP-89 sobre la condición de genericidad de un vocablo apelativo que impide jurídicamente ser utilizado como marca, e indica que “la expresión El Verdadero Arrancagrasa, dado el empleo común y obligado dentro de la comercialización de los productos de la clase tercera y especialmente los jabones para lavar platos y otras preparaciones para desengrasar, constituye una típica expresión genérica, ya que no reúnen las exigencias de distintividad de que tratan los artículos 583 y 584 del código de Comercio y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Agrega que “el registro de la expresión genérica cuestionada constituiría un factor de confusión o error en el público consumidor; además de ello, la marca solicitada **evoca** de manera inmediata la calidad de los productos que pretende distinguir...”. Señala finalmente que el signo citado “no cumple la función distintiva exigida por las normas legales ya que se considera como una expresión genérica...; así se tiene que esta expresión no es ni novedosa, ni suficientemente distintiva en cuanto a los productos que pretende amparar... que tienen justamente por misión arrancar o quitar la grasa”.

Que con fecha 3 de noviembre de 1994, fue rendido dictamen pericial solicitado por la parte actora en el proceso contencioso interno, en el que se hacen consideraciones sobre la distintividad de las marcas, su genericidad, las calidades propias de los artículos amparados por el signo que se pretende registrar, la naturaleza descriptiva de las marcas y el carácter evocativo de las frases de propaganda. Corresponderá al juez nacional como director del proceso contencioso interno, evaluar dicho informe pericial en los términos que concilien con la norma comunitaria y el derecho nacional en materia, teniendo en cuenta la prevalencia de la primera.

Que en el expediente anexo a la consulta se incluyen, entre otros, copias de los siguientes actos demandados: Resolución 2052 de 31 de marzo de 1986 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se niega el registro marcario de la expresión “el verdadero arrancagrasa”; Auto 1677 de 24 de septiembre de 1991, originario de la misma dependencia por el cual se rechaza el recurso de reposición y subsidiario de apelación interpuestos



por la firma Colgate Palmolive Company, contra la Resolución 2052 de 1986; Resolución 198 de 19 de febrero de 1993, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se revoca el auto # 1677 de 1991 y se confirma la Resolución 2052 de 1986.

Normas Objeto de interpretación.

Este Tribunal considera que son motivo de interpretación prejudicial las siguientes Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

Decisión 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:

c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;..”

“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.”

“Artículo 84.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.”

En el presente caso este Tribunal se basa en su ya reiterado criterio de determinar “la interpretación de las normas comunitarias conforme al orden predatorio que estime mas racional y pertinente” 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” (casos 1-IP-94 y 2-IP-94). En el reenvío prejudicial de autos, opina esta autoridad comunitaria que de acuerdo con la cronología de los hechos procesales sintetizados por el Consejero de Estado consultante, los actos administrativos cuya nulidad se solicita en el proceso contencioso interno fueron expedidos, los primeros durante la vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y el último en vigencia de la Decisión 313. De esta manera recogiendo la posición jurisprudencial establecida por este Tribunal en las Interpretaciones 1-IP-94 y 2-IP-94 sobre supervivencia de los efectos de la ley antigua aplicable al caso concreto y a la “vigencia in concreto de la ley”, la interpretación prejudicial habrá de referirse a la

Decisión 85 y a la 313 del Acuerdo de Cartagena, cuyo contenido conceptual no varía en los asuntos pertinentes. Esto sin perjuicio de relacionarlas con las materias contenidas en la Decisión 344, actualmente vigente, cuando ello fuere del caso.

En efecto, como la actuación administrativa comenzó bajo el imperio de la Decisión 85 y terminó en vigencia de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, procede interpretar también las normas pertinentes contenidas en los artículos 71 y 72, literal d) de esta última Decisión, a fin de que sirva de elemento de juicio al juez nacional para la aplicación de las normas que debieron regir frente a situaciones jurídicas no consolidadas al momento de definirse el proceso administrativo que se revisa en el juicio contencioso interno. El texto de estas normas es el siguiente:

Decisión 313

“...Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo 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.

“...Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;...”

“...Artículo 119.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros...”

Con los anteriores criterios el Tribunal se referirá a los siguientes puntos de interpretación prejudicial, a su juicio necesarios para dilucidar la forma de dar aplicación al ordenamiento comunitario en el caso concreto sometido a su estudio.

1. Distintividad, novedad y visibilidad de una marca
2. Marcas genéricas



3. Marcas descriptivas y marcas evocativas.
4. Análisis del Conjunto de los Elementos de la Marca.
5. Régimen Comunitario y Leyes Nacionales sobre Propiedad Industrial.
 - Frases de propaganda
 - Efectos del uso de la marca

1. NOVEDAD, VISIBILIDAD Y DISTINTIVIDAD DE LA MARCA

El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro. Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño.

El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto 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. De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha, orientadas a asegurar que los bienes que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o características (literales a), f) y g); no se refieran a calidades usuales de los productos (literales b) y d); no sean descriptivas o genéricas (literal c); no reproduzcan o imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas (literales h) e i).

La ausencia de distintividad hace que el signo no pueda ser objeto del derecho privativo de exclusividad de uso que otorga el artículo 72 de la Decisión 85 al titular del registro, bien porque se trata de signos usuales o genéricos que por pertenecer al dominio público no pueden ser objeto de apropiación. Las demás características atribuidas a la marca se

interrelacionan con su naturaleza distintiva.

Para que un signo sea distintivo se requiere, además, que no haya sido empleado o registrado aún, es decir que la novedad de que trata el artículo 56 que se comenta se convierte en atributo esencial para que cumpla con su función identificadora. La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca. Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos.

El elemento de la visibilidad de los signos marcarios es concepto ya ampliado por la legislación comunitaria vigente y por la doctrina predominante que se refiere más bien a que los signos sean perceptibles, para incorporar dentro de este concepto no sólo los visibles sino también las expresiones fonéticas.

2. MARCAS GENERICAS.-

Cuando el artículo 58, literal c) de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena dispone que "No podrán ser objeto de registro como marcas: c) Las denominaciones genéricas en cualquier idioma" se está refiriendo, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a aquellos nombres de conjunto de seres con caracteres comunes. La prohibición de registro se dirige a precaver que expresiones de uso común o generalizado pertenecientes al dominio público puedan ser apropiadas, vía el registro marcario, a fin de utilizarlas en forma exclusiva en la denominación de un producto o servicio. Este Tribunal ha declarado en las sentencia de Interpretación prejudicial 3-IP-95, de 7 de Agosto del año en curso en el caso de "Concentrados y Jugos de Frutas Tutti Fruti, S. A." que "para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca".

Lo anterior significa que la genericidad como causal de irregistrabilidad de la marca debe apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que



se trate y no en abstracto, desde el mero punto de vista gramatical, como lo ha expresado también este Tribunal en la sentencia citada y en la referida al caso 2-IP-89, (Empresa Productos Familia; S. A., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 49 de 10 de Noviembre de 1989. Consúltese además la “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, 1989- 1991, pág. 11). En otros términos la noción de marca genérica no es absoluta sino relativa. Cuando el término no tenga relación alguna con el producto o servicio al cual accede, se está dando un uso novedoso a la marca y lo que en términos abstractos aparece como genérico, resulta no serlo en el caso concreto, como sucede con el uso novedoso que se da de términos abstractamente genéricos por marcas como Familia, Hidalgos, Rey, Corona, Universo, Hoy, etc. Igual sucede cuando la palabra genérica mirada individualmente desaparece como tal cuando se le analiza en el contexto de una frase o un conjunto de palabras, pues el análisis o examen de registrabilidad no es el resultado de un ejercicio simple sino complejo en el que, para detectar la generalidad de una marca, deberá desarrollarse un proceso analítico frente al caso concreto que se examine. Cuando la doctrina y la jurisprudencia aconsejan - a manera de ejercicio metodológico para establecer el carácter genérico de una marca- la formulación de la pregunta “¿Qué es?”, frente al producto o servicio, de que se trate, la respuesta debe fluir libre y espontáneamente hacia la denominación genérica, tal como sería la reacción del consumidor desprevenido. Así resulta, por ejemplo, que los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricos en relación con tales clases de productos, sin que para ello sea necesario hacer detenidas lucubraciones. (consúltese Caso 2-IP-89, citado).

La razón de ser de la prohibición de registro de una expresión genérica, según la jurisprudencia últimamente citada, “... resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.”

... “Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.”

Dado que la marca forma parte del régimen de propiedad industrial y de consiguiente constituye un bien inmaterial susceptible de apropiación individual, no puede versar sobre signos genéricos que, por pertenecer al ámbito del uso común, escapan a la posibilidad de constituirse en derechos subjetivos. Sobre ellos el Estado, representado por sus órganos nacionales competentes, debe ejercer una función tutelar en pro de los usuarios comunes.

3. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS.-

Sobre esta materia considera el Tribunal que son aplicables las consideraciones formuladas con ocasión de la Interpretación Prejudicial 07-IP-95 dentro de la consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del Proceso interno de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso de Espumas Plásticas, S. A. Por tal razón el Tribunal hace propias de la presente consulta prejudicial, las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

“Cuando el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, sustituido por el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad o características usuales del signo que describen.”

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición **sine qua non** para descalificar **per se** un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término **confortable** no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.”

A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga “una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en **signos débiles** que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

“...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función



distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo **Nescafé** para café, **Choco Milk** para una bebida con sabor a chocolate, **Velo** para bicicletas, **Luxtral** para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, **Nosalt** para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario", 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas."

El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que "No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia."

4. ANALISIS DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA

Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente - desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. Es el conjunto de las palabras que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no los elementos considerados aisladamente, pues no

tiene igual significado la parte que el todo. Si bien palabras como **seguridad o imaginación** son términos genéricos, mirados en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad. Otamendi, en su libro "El uso de Otras Cuestiones de la Nueva Ley de Marcas", cita como ejemplo el término **seguridad para su imaginación**, que mirado con respecto al producto que anuncia, puede considerarse como original y novedoso para identificarlo.

5. REGIMEN COMUNITARIO Y LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

El artículo 84 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 119 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, establece que los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los países miembros. De acuerdo con la síntesis de los hechos el demandante en el proceso interno sostiene que la expresión "El Arrancagrasa", venía siendo utilizada con anterioridad en Colombia, lo cual a su juicio "la hace distintiva de acuerdo con el artículo 584 del Código de Comercio", el cual, opina, debe aplicarse en esta materia, ya que dicha ley nacional complementa y no contra-dice el artículo 56 de la Decisión 85 comentada.

La jurisprudencia comunitaria tiene repetidamente aclarado, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85 que "El desarrollo de la ley comunitaria", por la legislación nacional es excepcional y a él le son aplicables principios tales como el "complemento indispensable", de manera que para juzgar la validez de la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual armoniza con el sentido natural y obvio de la expresión que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, cuando se refiere al "régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre **marcas**, patentes, licencias y regalías". Ha señalado el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales 2-IP-88, 3-IP-94, 6-IP-94 y 10-IP-94, que las disposiciones internas deben guardar relación de armonía, de complementariedad y de interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, por ser de prevalente aplicación, por lo cual no es posible "mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella".

El artículo 84 de la Decisión 85 aludida suscita el problema de las lagunas de la ley comunitaria o de la norma de clausura, cuando ésta remite a la legislación interna para llenar vacíos que se presenten en aquella,



pues es imposible que la normativa andina haya previsto todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Cómo solucionar, pues el dilema que se presenta al interprete cuando el ordenamiento jurídico comunitario no contempla una norma para aplicar a cierto caso?. La solución deberá tener en cuenta la finalidad perseguida por el sistema comunitario en el sentido de dar aplicación uniforme al régimen común de propiedad industrial. Para lograr este objetivo será necesario cuidar de que el ordenamiento jurídico interno que pretenda desarrollar el régimen común, no introduzca incoherencias que rompan la unidad en la esencia del sistema comunitario o adopte reglas incompatibles con el mismo. En presencia de ellas deberá acudir a la regla de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional del País Miembro, según la cual, la legislación andina deberá aplicarse preferencialmente en beneficio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional. A este respecto ha señalado el Tribunal comunitario en Sentencia de 25 de Mayo de 1988, caso 2-IP-88, Gaceta Oficial No. 33 de 25 de Julio de 1988, lo siguiente:

“...Concretamente, no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicione causas o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración...”

Para concretar el asunto al caso contemplado en el proceso interno objeto de este reenvío prejudicial, conviene establecer los siguientes linderos legislativos en las relaciones jurídicas entre el derecho comunitario y el derecho interno: en primer lugar la posibilidad de registrar como marca las frases de propaganda, y en segundo término la relevancia del uso de un signo distintivo con respecto al registro de la marca.

- Las Frases de Propaganda.-

El Régimen Común de Propiedad Industrial, como se ha visto, señala en términos generales los signos que son registrables dado su carácter novedoso y

suficientemente distintivo. De manera específica en el artículo 58 de la Decisión 85 y en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, se enumeran aquellas marcas que no pueden ser objeto de registro. Ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro, ni en las citas específicas de irregistrabilidad, se citan las frases de propaganda. Por tanto, para determinar si una frase de propaganda es registrable o no, deberá acudir al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer con base en los elementos consignados en ella, si la frase reúne o no los requisitos de registrabilidad. En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio. Esta posibilidad se apoya aún más en presencia de la Decisión 313 que permite el registro como marca de los lemas comerciales. Correlativamente, la marca en sí misma puede ser utilizada por su titular en carteles de propaganda para distinguir su producto y por el hecho de constituirse en expresión propagandística no deja de perder las características que permitieron catalogarla como marca.

Este Tribunal en la interpretación prejudicial 10-IP-94, Gaceta Oficial N° 177 de 20 de abril de 1995, a propósito de la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, con respecto a la “reserva de nombre”, ya reconoció que la marca cumple una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado, característica que se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca. En la medida en que la frase publicitaria produzca el efecto de suscitar en el consumidor el recuerdo o asociación entre ella y el producto publicitado, resulta ilustrativa la cita de Steward W. Richards, *Choosing The Right Trademark*, que trae el profesor David Rangel Medina en su obra “Tratado y Derecho de Marca”, pues allí se hace referencia a la función propagandística de la marca en el sentido de que ella debe ser un símbolo con “fuerza suficiente para persuadir al consumidor o desear el producto sobre el que la marca aparece”.

Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de



originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

- Relevancia del Uso de la Marca.

A diferencia del sistema anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la oficina nacional competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313). Dicho precepto significa que el régimen comunitario andino a diferencia de los países anglo-sajones, consagra el **sistema atributivo** según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de la marca tiene pues un valor **constitutivo** en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro.

En el derecho comunitario andino, que para el caso planteado está constituido por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la 313, el uso de un signo distintivo sólo adquiere relevancia cuando yendo acompañado al registro de la marca deberá demostrarse su utilización en cualquier país miembro como requisito para tener derecho a la renovación del registro. Hoy, en presencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente en materia de marcas, el uso de la marca registrada sólo tiene relevancia como condición para que la Oficina Nacional Competente determine su validez o proceda a su cancelación cuando no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante un término de tres años.

A parte de los anteriores casos el uso de la marca no otorga derecho alguno a quien lo alegue para que sea tenido en cuenta como criterio determinante de la registrabilidad de la marca. A manera de ejemplo puede decirse que el uso de una denominación para un producto no podría alegarse por sí mismo para determinar el carácter distintivo de la marca porque bien podría suceder que precisamente la expresión utilizada es genérica, o es descriptiva o induce a engaño y entonces no reúne el requisito de distintividad para su registro.

El Tribunal considera, de acuerdo con el régimen atributivo del sistema marcario vigente en la subregión andina, que “el uso sin registro de un signo resulta jurídicamente irrelevante” frente al derecho comunitario que consagra el régimen atributivo, tal como se establece en el artículo 72 de la Decisión 85, según el cual “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva oficina nacional competente”. Salvo lo previsto en relación con las marcas notorias por el artículo 58 literal g) de la Decisión

85 (artículo 73 literal e) de la Decisión 313), el derecho sobre la marca surge a la vida jurídica como consecuencia directa, inmediata y única del registro de ella ante la oficina nacional competente.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. De conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 71 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda registrarse como marca, debe reunir las características de novedad, visibilidad (hoy carácter perceptible) y distintividad, que constituyen elementos esenciales de la marca. Estos requisitos así como la ausencia de causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión (artículos 72 y 73 de la Decisión 313), deben ser examinadas por la oficina nacional competente y revisados por el juez nacional, si fuere del caso.
2. No son registrables como marcas los signos genéricos ni los descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.
3. El artículo 84 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 120 de la Decisión 313, y en concordancia con el artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, remite a la legislación interna de los países miembros, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en aquella en el entendido de que con ello no se introduzcan reglas incompatibles con la esencia del régimen comunitario.
4. El artículo 72 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 92 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, consagra el sistema atributivo que asigna al registro de la marca los derechos inherentes a la misma. El uso de un signo distintivo es irrelevante desde el punto de vista jurídico cuando no va acompañado del registro de la marca.
5. Las frases publicitarias o frases de propaganda pueden ser objeto de registro como marca, si cumplen con las condiciones de distintividad y novedad y tienen capacidad para identificar un producto o



servicio. En el examen de registrabilidad de un signo compuesto, constituido por palabras que forman una frase, deberá analizarse el conjunto de ellas para determinar si se dan las condiciones de distintividad, novedad y visibilidad (hoy perceptividad), que permita su registro como marca.

6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno N° 2820.
7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
8. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial 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.- Los documentos que
antecedan son fiel copia del original que se encuentra
archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría.
CERTIFICADO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

**PROCESO No. 17-IP-95**

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 58 literal g), 70 y 73 de la Decisión 85; Artículos 73 literal d), 74, 77 literal c), 99, 105, 107 y 110 de la Decisión 311; Artículos 73 literal e), 77 literal c), 93, 98 y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; Artículos 83 literal d), 84, 85, 103 y 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Noviembre 9 de 1995

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA,**

VISTOS:

Que el Presidente del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, de conformidad con el artículo 29 y demás normas de la Sección Tercera del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal de

Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha presentado solicitud de interpretación prejudicial de las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se enumeran en el encabezado de la presente Sentencia.

Que la solicitud se hace dentro del Proceso No. 893-164-94, en acción de plena jurisdicción o subjetiva, propuesta ante el Tribunal citado, por la firma Varela S.A., mediante apoderado, para que se declare la ilegalidad de la Resolución 0453 de treinta de diciembre de 1993 del Ministro de Industrias, Comercio, Integración



y Pesca de la República del Ecuador, que dispone el rechazo de la cancelación del Registro No. 2015:91 de la marca PURO de Jabonería Nacional S.A.

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

“...3) La Empresa VARELA S.A., por intermedio de su apoderado, en acción de plena jurisdicción o subjetiva, demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y a las otras Instituciones del Estado mencionadas, para que el Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución contenida en Oficio N° 0000453 de 30 de diciembre de 1993, notificada el 3 de enero de 1994, disponiendo el rechazo de la cancelación del Registro N° 2615:91 de la marca PURO de Jabonería Nacional S.A. Como antecedentes de la acción propuesta anota el actor: **a)** El 29 de octubre de 1991 VARELA S.A., presentó la Solicitud de Registro N° 28342 de la marca de fábrica PURO, para proteger: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, productos incluidos en la clase internacional N° 3; **b)** Esta solicitud se ha presentado invocando expresamente el derecho preferente de registro, consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud del Registro colombiano de marca PURO N° 89024 de 17 de agosto de 1977; y, solicitud de renovación N° 358089, presentada el 27 de marzo de 1992; **c)** Que esta solicitud de Registro de la marca PURO de VARELA S.A., por cumplir con los requisitos legales fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 327, correspondiente al mes de abril de 1992, pág. 4; **d)** El 4 de febrero de 1993, JABONERIA NACIONAL, presentó observaciones a la solicitud de Registro N° 28342 de la marca PURO de VARELA S.A., presentada el 29 de octubre de 1991; **e)** El 12 de febrero de 1993, el actor dice haber presentado a nombre de VARELA S.A., la acción de cancelación de la solicitud de registro N° 2615 de la marca PURO de Jabonería Nacional, fundándose en las dos partes del Art. 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; **f)** La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ha corrido traslado a Jabonería Nacional y se dicta la providencia N° 931841, notificada en el 23 de junio de 1993; **g)** El 8 de julio de 1993, Jabonería Nacional presenta reclamación administrativa al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, pidiendo se deje sin efecto la

providencia de apertura a prueba y que se rechace la demanda de cancelación; **h)** El 20 de julio de 1993; el Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, ratifica la providencia del Director Nacional de Propiedad Industrial y dispone la continuación del procedimiento determinado en el Art. 76 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; **k)** Que mediante Resolución de 4 de noviembre de 1993, contenida en el Of. N° 0933967 de 8 de noviembre de 1993, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la acción de cancelación; **i)** El 22 de noviembre de 1993 presenta el actor reclamación administrativa ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y esta Autoridad mediante Resolución de 30 de diciembre de 1993, contenida en el Of. N° 0000453 de 3 de enero de 1994, se ratifica el contenido de la providencia N° 0933967 y rechaza la reclamación administrativa; el 18 de marzo de 1994 el Ministro de Sustanciación de esta Sala, califica la demanda propuesta por la mandataria de Varela S.A. y ordena citar a los demandados, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en escrito de fojas 20, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; el Director de Control de Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y Delegado del Procurador General, en escrito de fojas 23 formula las excepciones que estima pertinentes; y el Gerente General de Jabonería Nacional S.A. en escrito de fojas 28 hace un análisis legal y plantea igualmente las excepciones de las que estima necesarias, que no se anotan en razón de que adjuntamos a esta comunicación los referidos escritos;...”

Que el actor se refiere a la acción de cancelación, dentro del proceso administrativo cuya legalidad se revisa por la vía contencioso administrativa, señalando lo siguiente:

“...**n)** Dada la complejidad del caso PURO en el Ecuador, es menester señores Ministros hacerles conocer que paralelamente a esta acción se han venido tramitando las siguientes, las cuales en orden cronológico son las siguientes:

“**n.1 Observaciones** (subrayamos) propuestas por JABONERIA NACIONAL, a la solicitud de registro 28342/91 de la marca PURO, solicitada por VARELA S.A. y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazándola, Resolución respecto de la cual se va a presentar la correspondiente demanda contencioso administrativa.

“**n.2 Acción de Cancelación** (subrayamos) de la marca PURO de JABONERIA NACIONAL, acción propuesta por VARELA S.A. y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial



rechazándola. Resolución de la cual hemos presentado apelación ante el señor Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, quien ha confirmado la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial; y que es objeto de esta demanda.

“**n.2 (sic) Acción de Nulidad** (subrayamos) de la marca PURO de JABONERÍA NACIONAL, acción esa que ha sido propuestas por FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA, PHIDAYGESA S.A. Nótese que en este caso no es mi representada VARELA S.A. quien ha iniciado la acción de nulidad, sino otra persona distinta, que también ha sido perjudicada por el obrar deliberado de Jabonería Nacional...”

Que el demandante concreta de la siguiente manera las pretensiones de su demanda:

“En consecuencia de los fundamentos de hecho y de derecho señalados solicito señores Ministros aceptar la demanda y declarar ilegal la resolución dictada por el señor Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contenida en Oficio N° 0000453 de 30 de diciembre de 1993, notificada el 3 de enero de 1994, disponiendo la cancelación del registro N° 2615/91 de la marca PURO de JABONERÍA NACIONAL...”

Que además de la síntesis de los hechos anteriores, corresponde referirse a la contestación de la demanda formulada por el apoderado de Jabonería Nacional S.A., en la que después de controvertir todos y cada uno de los fundamentos de la misma se refiere a las observaciones propuestas por dicha empresa contra la solicitud de registro de la marca PURO presentada por Varela S.A., indicando lo siguiente:

“...**7.-** El señor Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución, aceptó las observaciones propuestas y desechó el registro solicitado. Esta resolución administrativa ha sido objeto de impugnación en sede jurisdiccional, motivo por el cual se tramita el juicio N° 892-LRO...”

Que Jabonería Nacional S.A. opuso las siguientes excepciones:

“**Segunda.-** Niego el derecho de VARELA S.A. o de cualquier otra persona, para demandar la cancelación de la marca de fábrica “PURO”, de propiedad de JABONERÍA NACIONAL S.A., en virtud de que, hasta la presente fecha, no han transcurrido cinco años desde la fecha en que se le concedió el registro de dicha marca y, además, porque la marca es usada normalmente en forma

permanente y pública por mi representada, desde la fecha de dicho registro;

“**Tercera.-** Alego expresamente en favor de mi representada el hecho de que ni VARELA S.A. ni persona alguna distinta de esa compañía, tiene registrada en el Ecuador otra marca de fábrica “PURO”, además de mi representada, a pesar de que se ha inscrito una marca con claras características de frase publicitaria, cuya cancelación persigo por cuerda separada y que es la llamada marca “PURO SUAVECON LAS MANOS DUROCON LA MUGRE”, con cuyos propietarios VARELA S.A. tiene un contrato, en base del cual se comercia con productos de la Compañía actora, en forma ilegal;

“**Quinta.-** Alego expresamente ilegitimidad de personería de la parte actora...”

Que el señor Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, al contestar la demanda opuso las siguientes excepciones:

“...**1. ACUMULACION DE AUTOS.-** Con el propósito de que no se divida la continencia de la causa ni se produzcan fallos contradictorios y por economía procesal, a esta causa (N° 893/94) deben acumularse los juicios que se tramitan en las dos Salas del Tribunal, en los que intervienen las mismas personas, en idénticas acciones y por especies que provienen de la misma causa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del Código de Procedimiento Civil. y,

“**2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.-** Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta...”

Que la Procuraduría General del Estado ha intervenido como parte procesal y después de negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda ha señalado que:

“... la Resolución del director Nacional de Propiedad Industrial, como la del señor Ministro de Industrias, que ratifica la primera, están debidamente fundamentadas en la disposición del artículo 98 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena que establece los requisitos que deberá reunir la acción de cancelación de un registro a fin de ser aceptada, lo que no ha ocurrido en la especie...”

Que el tribunal nacional ha solicitado al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario así:



- los artículos 58 literal g), 70 y 73 de la Decisión 85;
- Los artículos 73 literal d), 74, 77 literal c), 99, 105, 107 y 110 de la Decisión 311 (sic); 73 literal e), 77 literal c), 93, 98 y disposición transitoria quinta de la Decisión 313; 83 literal d) 84, 85, 103 y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal solicitante cumple con los demás requisitos contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que el Tribunal solicitante adjunta los siguientes documentos: copia de la demanda presentada por VARELA S.A.; auto de calificación de la misma; contestaciones de la demanda por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por Jabonería nacional S.A.; escritos de las partes solicitando la interpretación prejudicial, la decisión de la Dirección de Propiedad Industrial de 8 de Noviembre de 1993 sobre rechazo de la cancelación del registro de la marca PURO de Jabonería Nacional, S.A.

Que este Tribunal ha recibido por vía diferente de la consulta formulada por el juez nacional, memoriales sustentatorios de los argumentos relativos al proceso interno, cuya consideración por este Tribunal Comunitario no ha sido prevista ni en el Tratado de su creación ni en el Estatuto que lo rige. De consiguiente el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena no puede entrar a considerarlos.

CONSIDERANDO:

I- CONCRECIÓN DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

De la síntesis de los hechos y de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial que nos ocupa, se desprende claramente que en el procedimiento administrativo interno se han producido actuaciones administrativas entre las mismas partes en conflicto que versan sobre la misma marca, pero que han generado acciones administrativas separadas y perfectamente definidas, así:

1. De un lado la acción de cancelación presentada por Varela S.A., a la solicitud de registro N° 2615 de Jabonería Nacional, que dio como resultado la Providencia del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca número 0453 de 30 de Diciembre

de 1993, notificada el 3 de Enero de 1994, disponiendo el rechazo de la cancelación del registro N° 2615:91 de la marca Puro de Jabonería Nacional S.A., Providencia que es objeto de la contención judicial interna por haber sido demandada su ilegalidad en acción subjetiva dentro del proceso interno No. 893, del cual se ha derivado la presente solicitud de Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

2. De otra parte, se ha interpuesto la acción de observaciones propuesta por Jabonería Nacional a la solicitud de registro N° 28342/91 de la marca Puro, solicitada por Varela S.A., y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazándola, de la cual el actor señala que “se va a presentar la correspondiente demanda contencioso administrativa” y Jabonería Nacional S.A. anota que ha sido objeto de impugnación en proceso contencioso separado No. 892-LRO.
3. Por último, el demandante afirma en el punto N 2 (sic) de su demanda que paralelamente “se han venido tramitando... acción de nulidad de la marca PURO de Jabonería Nacional, S.A.”.
4. La existencia de acciones administrativas contenciosas diversas se corrobora en los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial contentivos de la contestación de la demanda y de la solicitud de acumulación de autos, presentadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo en la que solicita la acumulación del “proceso 892-LRO que se tramita en la misma sala...”.

II- MARCO DE ACCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

La síntesis de los hechos y los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, constituyen elementos orientadores básicos para determinar el marco dentro del cual debe ceñirse el Tribunal Comunitario para proceder al desarrollo de la interpretación prejudicial en concreto, sin que ello contradiga la limitación establecida en el artículo 30 de su Tratado Constitutivo, en el sentido de que éste no podrá calificar los hechos materia del proceso. Así lo ha sostenido este Tribunal en el Proceso 1-IP-87 (caso VOLVO, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 de Febrero 15 de 1988) en el sentido de que los hechos materia del proceso puestos en conocimiento del Tribunal le permiten “enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar”. En este sentido al juez comunitario le



corresponde, respecto del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena determinar las normas que han de interpretarse. O, para aplicar la doctrina moderna (Eduardo J. Couture), puede decirse que a este Tribunal le corresponde hacer el ejercicio de **subsumir** o de buscar el eslabón que debe existir entre la situación concreta que se desprende de la síntesis de los hechos, y la hipótesis o previsión abstracta contenida en la normativa andina que ha de interpretarse por el juez comunitario y adoptarse por el juez nacional.

De lo contrario una interpretación prejudicial que llegare a adoptar el Tribunal resultaría demasiado general y abstracta pudiendo llegar a ser contradictoria frente a su aplicación a un caso concreto, y de todas maneras inútil para decidir el proceso y “para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”. Esto ocurriría en el evento de que el Tribunal ecuatoriano solicitante decretara la acumulación con otros procesos sobre cuyos fundamentos legales se hubiere anticipado un pronunciamiento del Tribunal Comunitario.

En el expediente remitido por el consultante a este despacho consta claramente que se está en presencia de acciones administrativas distintas y paralelas a la acción de cancelación objeto de la controversia (como las observaciones y la acción de nulidad) cuya acumulación apenas ha sido solicitada por alguna de las partes. Al no haber sido decretada su acumulación no son parte de la litis en el proceso contencioso interno, ni generadoras de competencia para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre ellas o sobre sus eventuales fundamentos jurídicos. Hacerlo significaría para éste interferir indebidamente en el proceso interno, sugiriendo o no que se acceda a la acumulación de acciones procesales contenciosas de carácter interno.

Anticiparse a una interpretación de eventuales solicitudes del juez nacional, sería preconcebir una declaratoria del derecho comunitario a manera de alcance jurisprudencial, sin contar con los elementos de juicio necesarios. Además una interpretación anticipada como la supuesta, podría entrar en eventual contradicción con futuros reenvíos prejudiciales sobre las controversias que se debatan en el tribunal nacional, por hechos similares, con lo cual se resquebrajaría la finalidad fundamental de la interpretación prejudicial consignada en el Preámbulo y en el artículo 28 del Tratado de su creación.

Dada la argumentación anterior y siendo que en el presente caso no están en juego ni las observaciones a la solicitud de registro, ni consideraciones alrededor de la acción de nulidad de una marca, sino una decisión administrativa que rechaza la petición de cancelación de una marca, esta jurisdicción comunitaria deberá

concretarse a las normas del ordenamiento jurídico que le son aplicables al caso concreto y no a otras.

III- NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION.

Para este Tribunal, después de hacer un detallado análisis de las normas solicitadas en interpretación y confrontarlas con los hechos materia del proceso interno y con los fundamentos de derecho, sólo son relevantes al caso sometido a estudio, las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que hacen relación con las causales de cancelación de una marca contenidas en los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313, que a la vez concuerdan con el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente en la actualidad, cuyo texto se transcribe a continuación:

Decisión 311:

“...**Artículo 99.**- 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 alguno de los países miembros, por su titular o por el licenciataria 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.

“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

“Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.”

Decisión 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 licenciataria 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.



“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

“Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.”

Además de los artículos anteriores que serán objeto de interpretación prejudicial, a manera ilustrativa del régimen vigente en la actualidad se transcribe a continuación el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con la advertencia de que esta Decisión no había entrado a regir al momento de expedirse la Providencia 0453 de 30 de Diciembre de 1993 del Ministro de Industrias, objeto de la demanda en el proceso interno:

Decisión 344:

“...**Artículo 108.**- 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 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. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

“**1.** Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“**2.** Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“**3.** Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del país miembro donde se solicite la cancelación.

“La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.”

Esta jurisdicción no considera pertinentes para la causa objeto de esta interpretación prejudicial, las siguientes normas del régimen co-mún sobre propiedad industrial que se ha solicitado en el proceso interno como se sustenta detalladamente en el punto I de esta Providencia:

- a) los artículos de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena números 58 literal g) (marcas confundibles), 70 (renovación) y 73 (prioridad);
- b) los artículos de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena números 73 literal d) (reproducción o imitación de marcas), 74 (sistemas de protección de marcas notorias), 77 literal c) (documentos para la solicitud de registro), 105 (cesión de la marca), 107 (requisitos de los contratos de licencias) y 110 (causales de no registrabilidad de lemas comerciales).
- c) los artículos de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena números 73 literal e) (marcas confundibles), 77 literal c) (documentos para solicitud de registro), 93 y Disposición Transitoria Quinta (prioridad).
- d) los artículos de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena números 83 literal d) (reproducción o imitación de marcas), 84 (determinación de marcas notorias), 85 (sistemas de protección de marcas notorias) y 103 (prioridad).

Naturalmente que el Tribunal Andino de Justicia, dentro de sus competencias, tendrá en cuenta e interpretará, en el momento oportuno, las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que considere pertinentes, una vez le hayan sido solicitadas por el Tribunal Nacional en los procesos que allí cursan sobre causas relacionadas con el presente caso.



IV.- NATURALEZA JURIDICA DE LA CANCELACION Y EFECTOS RESTRICTIVOS. DEFINICION.

La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho de registro de una marca que puede interponerse por quien ostente interés legítimo, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, nulidad u observaciones. Conoce de la acción de cancelación la Oficina Nacional Competente del país miembro de que se trate.

La cancelación de la marca se distingue de la nulidad absoluta en cuanto a sus consecuencias ya que no produce efectos retroactivos sino hacia el futuro, desde el momento en que se produce tal declaratoria administrativa por no uso, en los términos establecidos por la legislación comunitaria. Esta es una figura nueva en el derecho marcario andino, introducida desde la expedición de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena (artículo 99) y mantenida con algunas modificaciones por las Decisiones 313 (artículo 98) y 344 (artículo 108).

En la medida en que la cancelación de la marca se produce por el no uso de la misma en el transcurso del tiempo, tiene los mismos efectos de la caducidad administrativa, aunque, como lo veremos más adelante, la simple ausencia de uso, salvo las excepciones previstas en la norma comunitaria, a las que haremos referencia más adelante no siempre produce los efectos de extinción de la marca.

Por cuanto la cancelación de la marca extingue el derecho sobre la misma, se trata de una medida de carácter restrictivo y por tanto la interpretación de la norma legal que la contempla no puede tener alcance extensivo. De acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 313 la cancelación de la marca debe ser declarada a petición de la parte que tenga interés legítimo. Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada; en este sentido, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del artículo 98 de la Decisión 313, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción como medio de defensa en procedimientos administrativos como el de las observaciones al registro de una marca contemplados en los artículos 82 de las Decisiones 311 y 313, en concordancia con el hoy

vigente artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

V.- SIGNIFICADO DEL USO DE LA MARCA: CONTINUIDADEINTERRUPCION.

El uso de la marca que exigen los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena se fundamenta en la necesidad predicada por el derecho marcario, de garantizar que la marca honre la función que está llamada a cumplir, cual es la de proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se aplica.

La forma de contrarrestar la acción de cancelación es la de demostrar el uso de la marca, que tiene su titular, a quien corresponde la carga de la prueba. El concepto de uso de la marca, por tanto, dará la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 98 de la Decisión 313. Dentro de este enfoque el uso de la marca a que se refiere la norma citada debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual deba ejercitarse el uso, elementos estos que deberán ser acreditados para que la acción de cancelación no prospere.

Con arreglo a la forma, para este Tribunal no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse **externa y públicamente**, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo



para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se incurra en la causal cuando la marca no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Así, según las precisiones de los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo de 5 años señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca. Naturalmente corresponderá a la autoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atrás. Asimismo corresponderá a dicha autoridad, en su caso, determinar la existencia o no de motivos justificativos del no uso de la marca, los cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor; ajena esta última, naturalmente a la voluntad y previsión del titular del registro marcario.

Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de los establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344.

VI- EL USO DE LA MARCA EN EL AMBITO GEOGRAFICO.

En cuanto hace al uso de la marca en una área geográfica dada, la doctrina más generalizada no le da mayor importancia a este elemento como determinante de la intensidad y seriedad del uso marcario. Esta posición puede ser válida cuando la explotación de la marca tenga lugar en un país individualmente considerado, pues allí únicamente el uso de la marca efectuado dentro de la frontera del país respectivo, tendrá la capacidad de desvirtuar la acción de cancelación, si la difusión geográfica del uso es significativa para demostrar la comercialización efectiva de la marca.

Sin embargo, en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra relevada importancia, puesto que convencionalmente - para efectos del uso marcario - se está considerando a la subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso de la marca en un país surten efectos en toda la región. A este respecto la evolución legislativa no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la decisión 311 se refiere a la marca no utilizada en alguno de los países miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 98 de la Decisión 313 se refiere al no uso en la subregión que, a juicio de éste Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica compatible con la finalidad de un derecho marcario común. De esta manera debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos eventuales en toda la región para demostrar la cabal explotación de una marca.

VII- LA CANCELACION COMO EXCEPCION.

Los artículos de las Decisiones 311 y 313 que se comentan, al igual que el actualmente vigente artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, abren la posibilidad de que la solicitud de cancelación pueda ejercerse como medio legal de defensa en los procedimientos de infracción, de nulidad o de observaciones a que se refieren los artículos 82 de las dos primeras normas comunitarias citadas. Desde el punto de vista procesal esta figura constituye una excepción de fondo o perentoria opuesta en la vía administrativa, que cuestiona un derecho sustancial. Los procesalistas asignan al tema de la excepción un cierto paralelismo con el de la acción, hasta el punto de considerar a la excepción (Eduardo J. Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Depalma, 3a. ed. póstuma, págs. 90 y ss.) como “la acción del demandado” producto de la existencia para él de una “verdadera **necessitas defensionis**”.



Sirvan las nociones anteriores para destacar que al derivarse el paralelismo existente entre la acción y la excepción, de la finalidad que tienen ambas figuras de afectar el derecho que se discute, no se ve justificación para considerar que pueda existir diferencia alguna entre los efectos de la acción de cancelación y la excepción de cancelación contempladas en los tantas veces citados artículos 99 y 98 de las Decisiones 311 y 313, respectivamente. De ello no puede fluir una interpretación como la de que, para que prospere la acción se requiera demostrar el no uso de la marca durante “los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción”, en tanto que para que prospere la excepción, esa misma demostración tenga una connotación diferente. La unidad temática de dichos artículos lleva a la conclusión de que para que prospere la cancelación de una marca (por acción o por excepción), en ambos casos, será necesario que el titular de la misma no haya probado el uso de la marca durante el número de años exigido en la ley vigente, que era de cinco años y que la Decisión 344 actualmente en vigor lo ha reducido a tres años.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. En la interpretación prejudicial corresponde al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establecer el nexo que debe existir entre la situación concreta que se desprende del informe sucinto de los hechos elaborado por el Juez Nacional consultante, y la documentación anexa a él, con la hipótesis o previsión abstracta contenida en la norma comunitaria que deba interpretarse.
2. En el caso que aquí se estudia sólo son pertinentes para la interpretación prejudicial las normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario relativas al caso concreto, es decir a la cancelación del registro de la marca por no uso, contenidas en los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313, concordantes con el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que se ha mencionado en esta providencia a manera referencial.
3. De acuerdo con los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho de registro de la misma, que puede interponerse como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos señalados por el régimen comunitario como la infracción, la nulidad o las observaciones a la solicitud de registro.
4. Según las normas citadas en el punto anterior se incurre en la causal de cancelación de una marca cuando ella no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. Corresponde al titular de la marca demostrar que la ha utilizado de manera real y efectiva, cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar la eficacia de su uso. Corresponde a la autoridad nacional competente, dentro de criterios de justicia y de equidad, establecer si el uso de la marca ha cumplido con tales elementos.
5. Los propósitos tanto de la acción como de la excepción de cancelación de una marca, a que se refieren los incisos primeros de los artículos 99 y 98 de las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente, guardan identidad, de manera que en uno y otro caso será necesario establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria vigente, para que pueda prosperar su cancelación.
6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Tribunal Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno N° 893-164-94.
7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Tribunal Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, mediante copia certificada y sellada de esta sentencia.
8. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Fariás Mata
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO
Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO



Juan Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa.i.

**DICTAMEN N° 01-96**

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno de Bolivia, mediante Nota J/AJ/F 565-95 del 21 de noviembre de 1995, sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, consistente en la inobservancia del pago de US\$ 451 040,00 correspondiente a sus aportes a la Junta para el año de 1995; y teniendo en cuenta que tal observación no ha sido contestada por el Gobierno de Bolivia; emite el presente Dictamen de Incumplimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. La Decisión 368, aprobada el 26 de noviembre de 1994 y que contiene el presupuesto para 1995 establece los aportes que los Países Miembros deben entregar a la Junta del Acuerdo de Cartagena.
2. No obstante lo anterior, el Gobierno de Bolivia no ha cumplido con el pago de su correspondiente aporte ni ha contestado nuestra Nota de

Observaciones.

La Junta reitera que el cumplimiento de la Decisión 368 de la Comisión es particularmente importante para el desarrollo de las funciones de esta institución.

Lima, 15 de enero de 1996

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
COORDINADOR

RODRIGO ARCA Y A SMITH
MIEMBRO DE LA JUNTA

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

DICTAMEN N° 02-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno del Ecuador, mediante Nota J/AJ/F 566-95 del 21 de noviembre de 1995, sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, consistente en la inobservancia del pago de US\$ 451 040,00 correspondiente a sus aportes a la Junta para el año de 1995; y teniendo en cuenta que tal observación no ha sido contestada por el Gobierno del Ecuador; emite el presente Dictamen de Incumplimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. La Decisión 368, aprobada el 26 de noviembre de 1994 y que contiene el presupuesto para 1995 establece los aportes que los Países Miembros deben entregar a la Junta del Acuerdo de Cartagena.
2. No obstante lo anterior, el Gobierno del Ecuador no ha cumplido con el pago de su correspondiente aporte ni ha contestado nuestra Nota de

Observaciones.

La Junta reitera que el cumplimiento de la Decisión 368 de la Comisión es particularmente importante para el desarrollo de las funciones de esta institución.

Lima, 15 de enero de 1996

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
COORDINADOR

RODRIGO ARCA Y A SMITH
MIEMBRO DE LA JUNTA

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA



Dictamen N° 03-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno del Perú, mediante Nota J/AJ/F 562-95 del 21 de noviembre de 1995, sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, consistente en la inobservancia del pago de US\$ 1 578 640,00 correspondiente a sus aportes a la Junta para el año de 1995; y teniendo en cuenta que tal observación no ha sido contestada por el Gobierno del Perú; emite el presente Dictamen de Incumplimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. La Decisión 368, aprobada el 26 de noviembre de 1994 y que contiene el presupuesto para 1995 establece los aportes que los Países Miembros deben entregar a la Junta del Acuerdo de Cartagena.
2. No obstante lo anterior, el Gobierno del Perú no ha cumplido con el pago de su correspondiente aporte ni ha contestado nuestra Nota de Observaciones.

La Junta reitera que el cumplimiento de la Decisión 368 de la Comisión es particularmente importante para el desarrollo de las funciones de esta institución.

Lima, 15 de enero de 1996

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
COORDINADOR

RODRIGO ARCA Y SMITH
MIEMBRO DE LA JUNTA

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

Dictamen N° 04-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno de Venezuela sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, mediante Nota J/AJ/F 599-95 del 13 de diciembre de 1995, sobre la cual el mencionado Gobierno no se ha pronunciado hasta la fecha, emite el presente Dictamen de Incumplimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. El artículo 2 de la Decisión 282 de la Comisión prohíbe a los Países Miembros establecer franquicias arancelarias que vulneren los compromisos arancelarios subregionales.
2. El artículo 7 de la Decisión 370 y los artículos 3, 4 y 5 del Convenio de Complementación en el Sector Automotor suscrito por Colombia, Ecuador y Venezuela, publicado por Resolución 355 de la Junta, aprueban los niveles arancelarios aplicables a los vehículos, partes y piezas y prohíben las importaciones de vehículos usados y de vehículos nuevos de años-modelos anteriores.
3. El artículo 29 del Decreto N° 681 publicado el 19 de

mayo de 1995 en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, exonera del pago de impuestos a la importación de los vehículos, repuestos y accesorios que realicen la sociedad concesionaria y sus contratistas.

En razón a todo lo expresado, la Junta reitera que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los convenios suscritos, es importante para el adecuado funcionamiento de la Unión Aduanera Andina.

Lima, 15 de enero de 1996

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
COORDINADOR

RODRIGO ARCA Y SMITH
MIEMBRO DE LA JUNTA

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

Dictamen N° 05-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno de Bolivia sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, mediante Nota J/AJ/F 598-95 del 6 de diciembre de 1995, sobre

la cual el mencionado Gobierno no se ha pronunciado hasta la fecha, emite el presente Dictamen de Incumplimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:



1. El hecho de que las autoridades bolivianas no expidan ni reconozcan la Libreta del Tripulante Terrestre constituye un incumplimiento de los artículos 61 de la Decisión 257 y 46 de la Decisión 289.
2. De igual manera, el que las autoridades bolivianas exijan un Manifiesto de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (formulario 124), el cual no está previsto en el ordenamiento jurídico andino, constituye un incumplimiento de los artículos 7, 26 y 43 de la Decisión 257.
3. Adicionalmente, la Junta considera que el que las autoridades bolivianas apliquen normas del Convenio de Transporte Internacional de Mercancías del Cono Sur a transportistas del Grupo Andino, constituye un incumplimiento de los artículos 5 y 15

al 17 de la Decisión 257.

En razón a todo lo expresado, la Junta reitera que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los convenios suscritos, es importante para el adecuado funcionamiento de la Unión Aduanera Andina.

Lima, 22 de enero de 1996

RODRIGO ARCAYA SMITH
COORDINADOR

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
MIEMBRO DE LA JUNTA

DICTAMEN N° 06-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante Dictamen N° 19-95 de fecha 23 de junio de 1995, determinó el incumplimiento de Colombia a la Decisión 370 por cuanto dicho País Miembro incluyó indebidamente el polietileno de baja densidad en su lista de excepciones;

Asimismo, mediante Acuerdo de Junta N° 13159 de fecha 15 de enero de 1996, autorizó al Coordinador a presentar la denuncia correspondiente ante el Tribunal de Justicia;

El Gobierno de Colombia, mediante comunicación N° 00184 del 16 de enero de 1996, del Ministerio de Comercio Exterior, informó de la adopción del Decreto 2317 del 26 de diciembre de 1995, mediante el cual se establece un arancel del 15% para el producto en mención, nivel que corresponde al Anexo 1 de la

Decisión 370;

Por lo tanto, mediante dicho dispositivo se subsana el incumplimiento aludido, razón por la cual la Junta emite el presente Dictamen de Cumplimiento.

Lima, 22 de enero de 1996

RODRIGO ARCAYA SMITH
COORDINADOR

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
MIEMBRO DE LA JUNTA

RESOLUCION 392

Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del Artículo 65 del Acuerdo

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Artículo 65 del Acuerdo y las Decisiones 70 y 370 de la Comisión;

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena, en su Artículo 65, establece que cuando se trate de productos no producidos en la Subregión cada país podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes

hasta el momento en que la Junta verifique que se ha iniciado producción;

Que el artículo 4 de la Decisión 370 faculta a la Junta del Acuerdo de Cartagena para modificar la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión;

Que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicaciones del Instituto de Comercio Exterior Nos. 2233/033 y 2231/335 del 16 de enero y 18 de



octubre de 1995 respectivamente, solicitó incorporar en la Nómina de No Producidos las subpartidas 2710.00.94, 2941.10.90 y 8543.80.20;

Que la Junta, en comunicaciones Nos. J/DI/1053-95 y J/DI/1553-95 del 8 de agosto de 1995 y 25 de octubre de 1995, indicó a los Gobiernos de Colombia y Venezuela que las subpartidas 2941.10.90 y 8543.80.20 estaban registradas en la Base de Datos de Producciones Subregionales como producidas por SINTESIS FARMOQUIMICA COLOMBIANA y MAGOM de Colombia respectivamente, y la subpartida 2710.00.94 por QUIMICA VENOCO de Venezuela;

Que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación del Instituto de Comercio Exterior N° 2231/374 del 6 de noviembre de 1995, indicó que QUIMICA VENOCO, desde principio del año 1995, suspendió la fabricación del producto clasificado en la subpartida 2710.00.94;

Que el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio Exterior N° 009223, comunicó a la Junta que en los archivos del INCOMEX no se tiene registro de producción de las subpartidas 2941.10.90 y 8543.80.20;

Que el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio Exterior N° 006251 del 17 de agosto de 1995, solicitó incorporar las subpartidas 5101.11.00, 5101.19.00, 5101.21.00 y 5101.30.00, correspondientes a lanas, las que se encontraban registradas en la Base de Datos de Producciones Subregionales como producidas por INDULANA del Ecuador;

Que el Gobierno del Ecuador, mediante comunicación N° 391 DINT/GRAN del 25 de octubre de 1995, indicó que las subpartidas a que se hace referencia en el párrafo anterior se producen en el Ecuador de manera insuficiente para cubrir el consumo nacional;

Que el Gobierno del Perú, mediante comunicación del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del 23 de octubre de 1995, indicó que en Perú se producen las subpartidas 5101.11.00, 5101.19.00, 5101.21.00 y 5101.30.00, correspondientes a lanas de 23 micrones o más;

Que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación del Instituto de Comercio Exterior N° 2231/372 del 6 de noviembre de 1995, indicó que en su país no se tiene producción de las subpartidas citadas en el párrafo anterior;

Que durante la III Reunión del Consejo de

Coordinación Arancelaria celebrada en Caracas los días 29 y 30 de noviembre de 1995, Colombia, Ecuador y Venezuela ratificaron la inexistencia de producción del conjunto de subpartidas que se relacionan a continuación, por lo que solicitan su incorporación a la Nómina de Bienes No Producidos:

2811.19.10	3823.90.93	8414.30.90
8506.11.19		
2819.90.90	3903.30.00	8421.29.30
8514.20.00		
2834.10.00	3912.20.90	8422.30.90
8517.40.00		
2835.10.00	3926.90.50	8431.41.00
8522.90.90		
2915.50.10	4008.21.21	8436.80.10
8525.10.20		
2918.15.90	4016.99.60	8436.80.30
8539.29.10		
2922.42.10	5407.30.00	8436.80.90
8539.90.90		
2922.50.90	7016.90.20	8451.29.00
8543.80.20		
2926.90.40	7225.50.00	8468.20.90
8546.10.00		
2926.90.90	7225.90.00	8472.90.10
8708.40.10		
2930.10.60	7226.20.00	8472.90.30
8709.90.00		
2933.39.90	7229.90.00	8477.10.00
9021.19.10		
2939.21.20	7606.12.90	8502.12.90
9305.90.10		
2941.90.90	7606.92.90	8502.13.10
9608.10.21		
3203.00.29	7612.90.30	8502.13.90
3301.90.90	8106.00.90	8506.11.11
3823.90.12	8407.33.00	8506.11.12

Que mediante comunicación N° 455 DINT/GRAN del 8 de diciembre de 1995, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador, indicó a la Junta que de la lista que se relaciona en el párrafo anterior, se ha detectado en Ecuador la producción de las subpartidas 7606.12.90, 8422.30.90 y 8477.10.00, por lo que solicita no se incorporen en la Nómina de Bienes No Producidos las mencionadas subpartidas;



Que en la citada reunión del Consejo de Coordinación Arancelaria, se acordó revisar la lista de subpartidas relacionadas en el literal 1.3 del Informe Final del mismo, a efecto de evaluar su posible incorporación a la Nómina de Bienes No Producidos:

COLOMBIA

2813.10.00	7220.12.00	8483.10.30
2828.90.19	8202.31.00	8483.40.90
2836.99.20	8421.39.20	8483.60.00
2915.29.10	8447.90.00	8483.90.20
2933.39.90	8448.41.00	8515.29.00
3206.10.00	8448.49.00	8515.39.00
3213.10.90	8448.59.90	8515.80.00
3906.10.00	8454.10.00	8714.19.00
6902.20.10	8455.90.00	9025.80.49
7213.39.00	8460.90.90	
7213.49.00	8483.10.20	

ECUADOR

2828.90.19	8422.40.90	8506.11.12
2833.27.00	8422.90.20	8506.11.19
2925.20.90	8422.90.90	8515.29.00
3910.00.90	8436.91.00	8515.39.00
7213.39.00	8442.50.90	8546.10.00
7213.49.00	8448.42.00	9021.19.10
7606.12.90	8453.10.00	9021.29.00
7606.92.90	8453.20.00	9022.90.00
8413.82.00	8465.10.00	9026.10.12
8419.89.10	8477.20.00	9405.10.10
8421.39.20	8506.11.11	

VENEZUELA

3823.90.95	8536.49.19
------------	------------

Que en comunicación N° 457 DINT/GRAN del 11 de diciembre de 1995, el Gobierno del Ecuador puso en conocimiento de la Junta que de la lista de subpartidas a que se hace referencia en el párrafo anterior, no se ha registrado producción de las siguientes:

2828.90.19	8448.42.00
2833.27.00	8453.10.00
3910.00.90	8477.20.00
7213.39.00	8506.11.11
8413.82.00	8506.11.12
8421.39.20	8506.11.19
8422.90.20	8546.10.00
8422.90.90	9021.29.00
8436.91.00	9022.90.00
8442.50.90	

Que en la misma comunicación el Gobierno del Ecuador indica que para la subpartida 2925.20.90 se ha registrado producción únicamente de tetrametrina, que de la subpartida 7606.92.90 se ha registrado producción de discos y láminas de aluminio, que de la posición 8465.10.00 se producen máquinas únicamente para trabajar madera, y de las subpartidas 7213.49.00, 8419.89.10, 8422.40.90, 8515.29.00, 8515.39.00, 9021.19.10, 9026.10.12 y 9405.10.10 se ha registrado producción;

Que del ámbito de subpartidas que correspondía verificar al Gobierno de Venezuela, el Instituto de Comercio Exterior indicó a la Junta, mediante notas Nos. 2233/677 y 2231/447 del 11 y 15 de diciembre de 1995, que en dicho país no se registra producción de las subpartidas 8536.49.19 y 3823.90.95;

Que del conjunto de subpartidas que correspondía verificar al Gobierno de Colombia, el Ministerio de Comercio Exterior informó a la Junta, mediante comunicaciones del 13 y 14 de diciembre de 1995 y 3 de enero de 1996, que en dicho país no se tiene registro de producción de las siguientes subpartidas:

2828.90.19	8202.31.00	8455.90.00
2915.29.10	8421.39.20	8483.40.90

Que en la misma comunicación, el Gobierno de Colombia indicó a la Junta que sí se ha constatado producción para las subpartidas 3906.10.00, 7213.39.00, 7213.49.00, 8483.10.20, 3206.10.00, 6902.20.10, 7220.12.00, 8460.90.90, 8483.10.30 y 8483.90.20;

Que en la mencionada reunión del Consejo de Coordinación Arancelaria se acordó que la Junta procediera a verificar la producción del conjunto de subpartidas para las cuales Colombia, Ecuador y Venezuela habían ratificado inexistencia de producción y que en la Base de Datos de Producciones Subregionales de la Junta se tiene registro de empresas fabricantes por Bolivia o Perú. Dicha verificación se haría en coordinación con los Organos de Enlace de Bolivia y Perú;

Que de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, la Junta, mediante comunicación N° J/DI 1786-95 del 5 de diciembre de 1995, comunicó al Gobierno de Bolivia el acuerdo alcanzado y remitió la siguiente lista de subpartidas con sus correspondientes datos de empresas a fin de que sea verificada su producción y comunicada a la Junta antes del 11 de diciembre de 1995 y, fecha en que, de no recibir respuesta la Junta procedería con los trámites correspondientes de incorporación a la Nómina de Bienes No Producidos:



2828.90.19	7223.00.00	8483.40.30
2833.27.00	8443.90.00	8483.40.90
2840.19.00	8458.11.90	8539.10.00
3206.10.00	8467.81.00	8539.21.00
4706.10.00	8471.10.00	9021.29.00
6903.10.10	8473.30.00	9033.00.00
6903.90.10	8479.30.00	9208.10.00

Que transcurrido el plazo acordado por el Consejo y hasta la fecha de expedición de esta Resolución, no se recibió respuesta por parte del Gobierno de Bolivia, debe entenderse absuelta la consulta en el sentido de no registrarse producción en dicho país de las subpartidas que se citan en el párrafo anterior;

Que en concepto de la Junta la producción del Perú debe ser tomada en cuenta, para efectos de actualizaciones de la Nómina de Bienes No Producidos, tal es el caso de las subpartidas 2922.49.90, 3507.90.40, 2825.50.00, 2833.29.30 y 3201.90.90, para las cuales se ha iniciado el procedimiento de consulta, sobre el que la Junta se pronunciará posteriormente;

Que el Gobierno del Ecuador, mediante comunicación del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca N° 475 DINT/GRAN del 21 de diciembre de 1995, indicó a la Junta que en su país se fabrica la Cipermetrina, clasificada en la subpartida 2926.90.50, por la empresa INDUSTRIA EXTRACTORA C.A. de Quito, cuya producción durante el año 1995 alcanzó aproximadamente 15 000 kilos, por lo que solicita su exclusión de la Nómina de No Producidos;

Que es necesario adoptar la NANDINA aprobada mediante la Decisión 381 para reflejar las actualizaciones a que hace referencia la presente Resolución con base en la siguiente correlación:

NANDINA NANDINA
DECISION 374 DECISION 381

2933.39.90	2933.39.00
3823.90.12	3824.90.12
3823.90.93	3824.90.93

NANDINA NANDINA
DECISION 374 DECISION 381

3823.90.95	3824.90.95
7225.90.00	7225.91.00
	7225.92.00
	7225.99.00

8414.30.90	8414.30.99
------------	------------

8422.90.10	8422.90.00	Excepto partes de máquinas y aparatos de las subpartidas 8422.20.00, 8422.30.10 y 8422.30.90
8422.90.20		
8483.40.90	8483.40.92 8483.40.99	
8506.11.11 8422.90.90 8506.20.00	8506.10.11	Excepto de volumen exterior superior a 300 cm ³
8506.11.12 8506.20.00	8506.10.12	Excepto de volumen exterior superior a 300 cm ³
8506.11.19 8506.20.00	8506.10.19	Excepto de volumen exterior superior a 300 cm ³
8517.40.00	8517.50.00	
8543.80.20	8543.89.10	

RESUELVE:

Artículo 1.- Incluir en la Nómina de Bienes No Producidos a que se refiere el artículo 4 de la Decisión 370 de la Comisión, los productos que se relacionan a continuación:

NANDINA	DESCRIPCION
27100094	Tetrapropileno
28111910	Acido aminosulfónico (ácido sulfámico)
28199090	Los demás óxidos e hidróxidos de cromo
28289019	Los demás hipocloritos
28332700	Sulfato de bario
28341000	Nitritos
28351000	Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos)
28401900	Tetraborato de sodio (bórax refinado), hidratado
29152910	Acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro
29155010	Acido propiónico
29181590	Las demás sales y ésteres del ácido cítrico
29224210	Glutamato monosódico
29225090	Los demás amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con funciones oxigenadas



NANDINA	DESCRIPCION	NANDINA	DESCRIPCION
29252090	Las demás iminas y sus derivados, sales de estos productos Excepto: Tetrametrina	69031010	Sección XI Retortas y crisoles, con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos productos, superior al 50% en peso
29269040	2-Ciano-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiamino)acetamida (cymoxanil)	69039010	Retortas y crisoles, excepto con un contenido de grafito u otro carbono o alúmina o una mezcla o combinación de estos productos, superior al 50% en peso y excepto de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas
29269090	Los demás compuestos con función nitrilo	70169020	Vidrio multicelular o vidrio "espuma" en bloques, paneles, placas, coquillas o formas similares
29301060	Isopropilxantato de sodio (ISO)	72230000	Alambre de acero inoxidable
29333900	Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar	72255000	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, simplemente laminados en frío, de anchura superior o igual a 600 mm
29392120	Sales de la quinina	72259100	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, cincados electrolíticamente, de anchura superior o igual a 600 mm
29411090	Las demás penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos productos	72259200	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm
29419090	Los demás antibióticos	72259900	Los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm
32030029	Materias colorantes de origen animal, excepto el carmín de cochinilla	72262000	Productos laminados planos de acero rápido, de anchura inferior a 600 mm
33019090	Las demás disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales	72299000	Los demás alambres de los demás aceros aleados
38249012	Aceites de fusel; aceites de Dippel	76069290	Las demás chapas y tiras de aleaciones de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm Excepto: Discos y láminas de aluminio
38249093	Intercambiadores de iones	76129030	Envases criógenos, de aluminio, de capacidad inferior o igual a 300 l
38249095	Acido fosfórico, sin aislar, incluso en concentración con contenido inferior o igual al 54% en peso de P ₂ O ₅	81060090	Manufacturas de bismuto
39033000	Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), en formas primarias	82023100	Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra) con parte operante de acero
39100090	Las demás siliconas en formas primarias	84073300	Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87, de cilindrada superior a 250 cm ³ pero inferior o igual a 1 000 cm ³
39122090	Los demás nitratos de celulosa	84138200	Elevadores de líquidos
39269050	Bolsas de colostomía	84143099	Los demás compresores del tipo de los
40082121	Mantillas para artes gráficas, de caucho no celular, combinadas con otras materias		
40169960	Mantillas para artes gráficas, de caucho vulcanizado sin endurecer		
47061000	Pasta de linter de algodón		
51011100	Lana sin cardar ni peinar, esquilada, sucia incluida la lavada en vivo Únicamente de menos de 23 micrones		
51011900	Lana sin cardar ni peinar, sucia incluida la lavada en vivo, excepto esquilada Únicamente de menos de 23 micrones		
51012100	Lana sin cardar ni peinar, esquilada, desgrasada sin carbonizar Únicamente de menos de 23 micrones		
51013000	Lana sin cardar ni peinar, carbonizada Únicamente de menos de 23 micrones		
54073000	Productos citados en la Nota 9 de la		



NANDINA	DESCRIPCION	NANDINA	DESCRIPCION
84212930	utilizados en los equipos frigoríficos Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la partida 90.18	84729010	o procesamiento de datos, analógicas o híbridas Máquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco
84213920	Filtros electrostáticos de aire u otros gases	84729030	Aparatos para autenticar cheques
84229000	Partes, de la partida 84.22 Excepto: de las subpartidas 8422.20.00, 8422.30.10 y 8422.30.90	84733000	Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71
84314100	Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas	84772000	Extrusoras para caucho o plásticos
84368010	Trituradoras y mezcladoras de abonos	84793000	Prensas para fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias leñosas y demás máquinas y aparatos para trabajar madera o corcho
84368030	Máquinas y aparatos para la apicultura	84834030	Engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas), de motores de aviación
84368090	Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos	84834092	Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas.
84369100	Partes, de máquinas o aparatos para la avicultura	84834099	Los demás engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas), excepto de motores de aviación
84425090	Clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión	85021290	Los demás grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA
84439000	Partes de máquinas y aparatos para imprimir y sus máquinas auxiliares	85021310	Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna
84484200	Peines, lizos y cuadros de lizos de telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares	85021390	Los demás grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 375 kVA
84512900	Máquinas para secar, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg	85061011	Pilas y baterías de pilas alcalinas, de dióxido de manganeso, cilíndricas Excepto: de volumen exterior superior a 300 cm ³
84531000	Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cuero o piel	85061012	Pilas y baterías de pilas alcalinas, de dióxido de manganeso, de "botón" Excepto: de volumen exterior superior a 300 cm ³
84532000	Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado	85061019	Las demás pilas y baterías de pilas alcalinas, de dióxido de manganeso Excepto: de volumen exterior superior a 300 cm ³
84559000	Las demás partes de laminadores para metal	85142000	Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, de inducción o pérdidas
84581190	Los demás tornos horizontales, de control numérico		
84651000	Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio del útil entre dichas operaciones, para trabajar (madera), corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares Excepto: Máquinas para trabajar madera		
84678100	Sierras o tronadoras de cadena, con motor incorporado que no sea eléctrico, de uso manual		
84682090	Las demás máquinas y aparatos de gas, excepto para soldar aunque puedan cortar		
84711000	Máquinas automáticas para tratamiento		



NANDINA	DESCRIPCION
	dieléctricas
85175000	Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital
85229090	Las demás partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.19 a 85.21
85251020	Emisores de radiodifusión
85364919	Los demás relés, para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
85391000	Faros o unidades "sellados"
85392100	Lámparas y tubos halógenos de wolframio (tungsteno)
85392910	Las demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, para aparatos de alumbrado en carretera o señalización visual de la partida 85.12, excepto las de interior
85399090	Las demás partes de lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga
85438910	Detectores de metales
85461000	Aisladores eléctricos, de vidrio
87084010	Cajas de cambio mecánicas
87099000	Partes de carretillas de la partida 87.09
90212900	Artículos y aparatos de prótesis dental, excepto los dientes artificiales
90229000	Los demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento, incluidas las partes y accesorios
90330000	Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo 90
92081000	Cajas de música
93059010	Partes y accesorios de armas de guerra de la partida 93.01
96081021	Puntas de bolígrafos, incluso sin bola

Artículo 2.- Excluir de la Nómina de Bienes No Producidos la siguiente subpartida:

NANDINA	DESCRIPCION
---------	-------------

NANDINA	DESCRIPCION
2926.90.50	Cipermetrina

Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 13 de la Decisión 9 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinticuatro días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis.

RODRIGO ARCA Y SMITH

JAIME CORDOBA ZULOAGA

BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE





