



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso 13-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 70 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, Consejero Ponente Doctor Rafael Ariza Muñoz. Marca Gambro (Renovación). Proceso Interno N° 2956

1

Junta del Acuerdo de Cartagena

Dictamen N° 09-96.-

9

Resolución 402.- Modificación de la Resolución 394

9

PROCESO 13-IP-95

SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ARTICULO 70 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, CONSEJERO PONENTE DOCTOR RAFAEL ARIZA MUÑOZ. MARCA GAMBRO (RENOVACION). PROCESO INTERNO No. 2956.

Quito, 19 de Marzo de 1996

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 Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y en cumplimiento de auto de 6 de marzo de 1995, proferido en el proceso judicial interno No. 2956, instaurado por la sociedad GAMBROLUNDIA AB. para obtener la nulidad de las Resoluciones números 27074 de noviembre de 1993, "por la cual se ordena el

archivo de un expediente", y 0266 de 17 de febrero de 1994, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", de acuerdo con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicita la interpretación por la vía prejudicial del artículo 70, de la Decisión 85 de la Comisión, norma que se invocó como violada dentro de la tramitación de renovación de la marca GAMBRO.

Que el Tribunal requiriente de la solicitud y el requerido de la misma tienen competencia para proceder a solicitar e interpretar, respectivamente, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, bajo el amparo de los artículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino.



Que la petición formulada por el Consejo de Estado reúne los requisitos contemplados en el artículo 61 de los Estatutos de este Tribunal (Decisión 184).

Que los hechos a que se refiere el informe sucinto detallado por el Consejero Ponente son:

“a) La Sociedad GAMBRO LUNDIA A.B., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación de la marca GAMBRO, de la cual es titular según el registro No. 95.331 de 26 de septiembre de 1979, para distinguir los productos comprendidos en la clase 10a del Decreto 755 de 1972. Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente No. 300.822”.

“b) La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 27074 de 26 de noviembre de 1993, ordenó el archivo del expediente ya que a la actora se le requirió para que completara su solicitud de renovación, acompañando como documentos: el poder para actuar, el certificado de la Cámara de Comercio y el recibo de los derechos de publicación por valor de \$ 960,00 y no los acompañó en el término de dos (2) meses a que se refiere el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo; y posteriormente dicha Superintendencia confirmó su decisión por medio de la Resolución No. 0266 de 17 de febrero de 1994, en la cual adujo que como las Decisiones 85 - vigente al momento del requerimiento- y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regulan el aspecto referente a las peticiones que se formulan con documentación incompleta se aplicaron los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, los cuales estatuyen que si la interesada no completa los documentos para los cuales se le requirió en un término de dos meses debe entenderse desistida la solicitud”.

“Para sustentar el cargo de violación de la norma indicada en la demanda, adujo la actora lo siguiente: Mediante las providencias impugnadas, la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que ésta exige como único requisito para tener derecho a la renovación demostrar la utilización de la marca en cuestión, lo cual se acreditó en el presente caso con documentación presentada con la solicitud.”

Que este Tribunal procede, por así convenir al análisis de la interpretación, a ampliar los hechos esenciales que originan la demanda presentada ante el Consejo de Estado, bajo las siguientes consideraciones:

a) Que la Resolución No. 266, de 17 de febrero de 1994, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente administrativo No. 2956 (Renovación de la marca GAMBRO), luego de exponer las argumentaciones de la demandante sobre la concesión del “término de 60 días hábiles para que se aportara el documento de poder y no el término de 2 meses”, en conformidad con el Código de Comercio y no por analogía con otras leyes, y que debía aplicarse para la renovación el trámite previsto en el artículo 63 de la Decisión 85, analiza la Oficina Administrativa la norma aplicable al caso expresando que:

“En primer lugar es menester advertir, porque puede perderse de vista este aspecto de la cuestión, que de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento de expedirse la resolución recurrida, “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” Lo anterior significa, entonces, que los aspectos no regulados en la norma supranacional, continuarán regulados por la legislación interna”.

Añade que:

“Pues bien, al guardar la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al igual que la Decisión 85, ordenamiento vigente al momento de efectuarse el requerimiento, silencio sobre el particular, es incuestionable, atendiendo la naturaleza administrativa que ostentan, en nuestra legislación, los trámites de renovación y teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo sí prevé y regula los eventos de las peticiones incompletas, que su procedimiento debía ceñirse al previsto para los casos en que los documentos proporcionados por el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, contemplado en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que -se reitera- dicho aspecto no contaba con reglamentación alguna en la norma supranacional. Y que no se diga que la norma aplicable era el artículo 63 de la Decisión 85, habida cuenta que tal disposición alude específicamente al procedimiento de registro, y no de renovación, y se refiere en concreto a determinados requisitos y documentos, no siendo posible su aplicación dentro de un trámite diferente y referida a unos documentos distintos”.

b) Que dicha resolución admite como fundamento fáctico de la Resolución apelada, la No. 27074, “el incumplimiento, dentro del término concedido por la parte del interesado de un requerimiento formulado



por la División de Propiedad Industrial a efectos de que se completara convenientemente la solicitud, y como sustento jurídico los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo”.

c) Que la actora, esto es la Compañía GAMBRO LUNDIA AB, por medio de apoderada en la demanda ante el Consejo de Estado, sustenta la nulidad del artículo 1° de la Resolución 27074 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de 26 de diciembre de 1993 y la No. 0266 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de fecha 27 de febrero de 1994, y solicita renovación de la marca GAMBRO.

d) Que la demandante funda su acción en los siguientes hechos:

1) Que el 10 de abril de 1989, solicitó la renovación de la marca GAMBRO, esto es dentro del término legal.

2) Con fecha 25 de abril de 1989, se fijó un término de dos meses para que completara la solicitud, “mediante la presentación de poder, la certificación de existencia y representación de la sociedad solicitante y el recibo de publicación del título de renovación de la marca.”

3) Indica que con la “solicitud se presentaron los recibos de pago de los derechos fiscales, las pruebas de uso de la marca; y posteriormente se indicó, dentro del término legal, el número bajo el cual se encontraba protocolizado el poder, en el cual consta igualmente la existencia y representación del solicitante.” Anota que la Administración para su resolución No. 27074, se fundamenta en que “se había omitido la presentación del recibo por la suma de novecientos sesenta pesos (\$ 960,00) correspondiente a la publicación del título de renovación, documento éste que no requiere ser presentado con la solicitud, pues no existe norma que así lo disponga; no es un documento que se requiera para que la Administración pueda decidir el asunto y su presentación sólo procede una vez concedida la renovación, oportunidad en que se expide el título y posteriormente se publica.”

4) Sostiene que se violó el trámite de la renovación de la marca por falta de aplicación del artículo 70 de la Decisión 85 en razón de que la misma “exige como único requisito para tener derecho a la renovación demostrar la utilización de la marca en cuestión, lo cual se acreditó en el presente caso, con documentación presentada con la solicitud.”

5) Argumenta que existió una indebida aplicación de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

e) Que la oficina jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda, presenta ante el Consejo de Estado sus puntos de derecho que se sintetizan en los siguientes hechos:

1) Admite que se solicitó la renovación de la marca GAMBRO, sin “que se hubiere anexado, el poder, la certificación de existencia y representación legal y el recibo de publicación del título de renovación de la marca”, por lo cual se le requirió la presentación de dichos documentos en el plazo de 2 meses;

2) Rechaza la afirmación de la actora, en el sentido de que la División de Signos Distintivos mediante Resolución No. 27074 de 26 de noviembre de 1993, procedió a “negar la renovación de la marca GAMBRO”. Lo que dicho acto ordenó, según el profesional jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue el “archivo de la solicitud de renovación de la marca por cuanto el peticionario no cumplió totalmente con el requerimiento formulado mediante Auto No. 5862 del 25 de abril de 1989, lo que constituye un desistimiento tácito de su solicitud” todo ello con fundamento en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO:

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena con su capacidad o atribución discrecional para aceptar la solicitud de interpretación prejudicial y ampliar o restringir el contenido de las normas requeridas en esa acción, tiene también amplia potestad para dilucidar si en este caso, pese a que el proceso nacional se refiere a hechos fácticos que incumben al derecho interno de Colombia, sobre el cual, el Tribunal no puede decidir por la prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado de su creación, sin embargo, considera que la materia sobre renovación de marcas como tal, es parte del ordenamiento jurídico Andino contemplado en el artículo 70 de la Decisión 85, y que se consagró también en el artículo 88 de la Decisión 313, sustituido por el actual 99 de la vigente 344, artículos estos últimos que se mencionan para un mayor conocimiento del juez nacional.

DECISION 85:

El artículo 70 de esta Decisión, cuya interpretación se ha solicitado es del texto siguiente:

“Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la Oficina Nacional



Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.”

DECISION 313:

La disposición equivalente en la Decisión 313, es del tenor:

“Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

DECISION 344:

“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.”

DURACION DEL DERECHO DE MARCAS.

El tiempo de conservación del derecho sobre una marca es ilimitado, dependiendo siempre esa prolongación de la voluntad y acción del titular.

La voluntad para la continuación en la titularidad no se presume sino que debe expresarse a través de una solicitud presentada ante la oficina nacional competente respectiva.

La permanencia del derecho sobre una marca se consagra en el artículo 62 de la Decisión 85, al puntualizar que “el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse independientemente por períodos de cinco años”, de donde se deduce que quien renueva oportunamente la marca continúa en su titularidad en forma permanente y sucesiva.

FECHA EN QUE DEBE SOLICITARSE LA RENOVACION.

La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85), y para que ese derecho no caduque es necesario que la solicitud de renovación se presente antes de que fenezcan los 5 años del registro, con lo que se entiende que es la solicitud la que debe presentarse dentro de ese período, aunque la resolución de renovación pueda dictarse luego de transcurrido el término de vigencia de la marca.

En cambio, las Decisiones 313 y 344 fijan en seis meses antes de la expiración del plazo, el término para la presentación de la solicitud, y consagran un período de gracia posterior de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para dicha presentación.

REQUISITOS PARA LA RENOVACION.

El artículo 70 de la Decisión 85, exige los requisitos para la renovación: “Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.”

“La renovación de una marca, se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido...” (Proceso 09-IP-94, G.O. 180 de 10 de mayo de 1995). En este caso la solicitud de renovación es del 10 de abril de 1989, fecha en la que regía en el área Andina la Decisión 85.

Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo.

En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende



renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propia del trámite de registro. Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro.

Cuestiones estas u otras que pretendan suspender o limitar la renovación no pueden ser admitidas, en razón de que en esta etapa ya no se discute la concesión, nulidad o la cancelación de la marca del registro sino la prolongación en la titularidad del mismo.

El artículo 70 de la Decisión 85, determina como requisito esencial y único para la renovación, la demostración de la utilización de la marca, aspecto que no es materia controversial dentro del proceso interno instaurado ante el Consejo de Estado de Colombia.

De todos modos, estos medios pueden equipararse a los medios probatorios que en cada país subsisten para comprobar la existencia de un hecho y pueden reducirse a declaración de testigos, inspección judicial, declaración juramentada, facturas comerciales, etc., que de modo inequívoco lleven al convencimiento de que la marca ha estado en uso. Mas aún, la prueba de uso de la marca, ha dejado de ser requisito para su renovación a partir de las Decisiones 313 y 344.

TRAMITE PARA LA RENOVACION DE UNA MARCA.

La Decisión 85 así como la 313 no han regulado un trámite especial para la renovación de marcas, por lo que habría que encontrar en primer término, dentro de las propias disposiciones comunitarias, las normas aplicables entendiendo, como ya se manifestó anteriormente, que la renovación no significa la creación del derecho a la marca sino su continuación en el uso exclusivo de la misma.

El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación.

La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 a 68) contempla las disposiciones para el procedimiento

de registro de una marca. Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas.

Ante la falta de regulación comunitaria o de una normativa incompleta, vendría en auxilio el principio de la complementariedad del derecho nacional, tal como que se encuentra previsto en el artículo 84 de la Decisión 85 al estatuir que los “asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”, norma que se repite en el artículo 119 de la Decisión 313.

Reiteradamente el Tribunal se ha referido a la complementariedad e interrelación del derecho comunitario y el derecho nacional de cada uno de los Países Miembros. La sentencia del 25 de mayo de 1988, Proceso 2-IP-88, Gaceta Oficial 33 de 25 de julio de 1988 (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, página 125 y s.s.), expresó:

“...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...”

Agrega la sentencia que: “El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma



comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.”

“Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omite requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de una mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común.”

Estos criterios han sido recogidos y ratificados dentro del fallo pronunciado por este Tribunal, en el Proceso 10-IP-94, del 17 de Marzo de 1995. (G. O. No. 177 de 20 de Abril de 1995)

Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias del Derecho Interno, únicamente en aquellos puntos en que existen vacíos en la legislación comunitaria (Proceso 5-IP-95, Gaceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995).

La actora dentro del proceso interno ante el Consejo de Estado impugna la errónea aplicación que la administración ha efectuado de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo Colombiano, asunto sobre el que el Tribunal no puede pronunciarse, por la prohibición existente en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal.

Sin embargo, cabe advertir que las legislaciones internas no pueden crear figuras o requisitos diferentes a los establecidos en la norma comunitaria para la concesión, renovación, nulidad o caducidad de la marca porque estas facultades no se encuentran implícitas dentro del principio de complementariedad.

La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la

solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaría le confiere.

Presumir o hacer presumir esa falta de “voluntad expresa” para la continuidad en el goce del derecho al uso exclusivo de una marca, sustituyéndola por cualquiera otra figura o institución jurídica, sería condicionar la renovación de una marca a una causal no prevista en la norma comunitaria de la Decisión 85, hecho jurídico que contraría la interrelación o complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional.

El artículo 70 de la Decisión 85, exige como único requisito para la renovación el uso de la marca, hecho que no se encuentra controvertido en el proceso interno, como tampoco lo está la oportunidad en cuanto al tiempo de presentar la solicitud según las disposiciones de la Decisión 85 (10 de abril de 1989).

Estos son los requisitos esenciales para que la autoridad Nacional competente, bajo la Decisión 85, y con la presentación de la solicitud de renovación, procediera a su concesión.

Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público. Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias.

Los otros requisitos que las legislaciones nacionales podrían haber establecido, de todos modos, no pueden ser contrarios a los enunciados o significar más exigencias que los puntualizados en la norma comunitaria, a tal punto que representen un enervamiento del espíritu legislativo comunitario de que el otorgamiento de una renovación constituye un hecho casi automático e inmediato.

Los aspectos formales que regulen las legislaciones internas, (caso Colombiano, Resolución 582 de 1990, de 30 de marzo de ese año del Superintendente de Industria y Comercio), deberán ser resueltos por el juez nacional, quien velará porque en una demanda o solicitud se acompañen los documentos habilitantes cuando se trate de representaciones, poderes, etc., que legitimen la intervención dentro de una acción contencioso administrativa.

Respecto al pago de tasas o contribuciones, es un punto de derecho que concierne resolver al juez interno conforme al Derecho Nacional Colombiano, anotando



que los principios generales del derecho tributario establecen que el Estado puede exigir el cobro de los tributos por vía judicial en cualquier momento, y normalmente la falta de pago no impide la adquisición o ejercicio de tales derechos. La falta de pago de los derechos o tasas es considerada ahora como causal de caducidad según lo disponía el inciso segundo del artículo 103 de la Decisión 313 y lo dispone el artículo 114 de la 344, caducidad que es figura jurídica distinta de la renovación de la marca.

En algunas legislaciones internas, por ejemplo, en el campo societario las compañías están obligadas al pago de impuestos o tasas o contribuciones destinadas al funcionamiento de la autoridad administrativa controladora o reguladora de las compañías, y si éstas dejan de pagar la contribución anual, no se produce la cancelación o la extinción de la compañía, la que continúa vigente y ejerciendo los derechos que la ley confiere, en tanto que para la recaudación de las mencionadas contribuciones se sigue el procedimiento administrativo o coactivo que las respectivas legislaciones preven.

Cualquiera que fuera la fecha del acto administrativo por el cual se confiere la renovación, ésta comenzará a surtir efecto a partir del día siguiente a la expiración del plazo legal de su vigencia anterior, fecha desde la cual también se computará el período para las sucesivas renovaciones.

De las consideraciones invocadas anteriormente.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

- 1.- El registro de la marca y su renovación son figuras jurídicas diferentes en cuanto a los fines y objetivos que cada una persigue. Por la primera nace el derecho marcario, y por medio de la segunda, se prolonga el derecho al uso exclusivo de la marca.
- 2.- En el procedimiento de registro tienen cabida observaciones, oposiciones y correcciones a la solicitud y puede discutirse derechos de terceros o requisitos intrínsecos del signo. En las renovaciones esos temas o puntos de derecho no son admisibles.
- 3.- Por cuanto el procedimiento de registro y de renovación tienen efectos y contenido diferentes, las normas procedimentales del registro de una marca contempladas en las Decisiones 85 o 313 no son aplicables al trámite de la renovación de la marca.

- 4.- Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85; teniendo en cuenta, en todo caso, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas que de alguna manera contradigan a la norma comunitaria o que creen figuras jurídicas sobre la cancelación, anulación o renovación del registro marcario, que no se encuentren específicamente determinadas en las Decisiones Comunitarias.
- 5.- Según la Decisión 85, artículo 70, la norma comunitaria establece únicamente dos requisitos para la renovación a la marca: la demostración de su uso (prueba de uso) y que la solicitud sea debidamente presentada antes de la expiración del plazo por el cual fue concedida la marca.
- 6.- El pago de impuestos, tasas o contribuciones cae en el campo exclusivo del derecho interno; pero conforme a la Decisión 85, no era causal de caducidad de la solicitud de renovación de la marca el hecho de que el solicitante no los haya cancelado oportunamente, pudiendo aplicarse, en tal caso, los principios generales que la doctrina fiscal establece sobre el pago o contribución de impuestos y tasas.
- 7.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico al dictar sentencia dentro del proceso interno No. 2956.
- 8.- Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO



Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIOa.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
SECRETARIOa.i.



DICTAMEN N° 09-96

La Junta del Acuerdo de Cartagena, luego de haber remitido al Gobierno de Ecuador, mediante nota J/AJ/F 076-96 del 2 de febrero de 1996, sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, consistente en la aplicación de una Cláusula de Salvaguardia a las importaciones de combustibles derivados de petróleo provenientes de cualquier país; emite el presente Dictamen de Incumplimiento, bajo las siguientes consideraciones:

1. Con fecha 8 de enero pasado, mediante oficio DINT-GRAN 954201, el Gobierno del Ecuador comunicó a la Junta la aplicación de una Cláusula de Salvaguardia, en virtud del Artículo 79A del Acuerdo, a las importaciones de combustibles derivados de petróleo provenientes de cualquier país, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 3303 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 833 del 30 de noviembre de 1995.
2. Mediante oficio DC 016-96 del 16 de enero de 1996, la Junta solicitó al Gobierno del Ecuador la remisión del informe sustentatorio de la medida adoptada y precisó el tipo de información requerida necesaria para la evaluación correspondiente.

3. A la fecha el Gobierno del Ecuador no ha cumplido con remitir a la Junta el informe sustentatorio solicitado.

En razón de todo lo expresado, la Junta reitera que la observancia de las obligaciones asumidas en el marco del ordenamiento jurídico andino es importante para el adecuado funcionamiento de la Zona de Libre Comercio.

Lima, 17 de abril de 1996

RODRIGO ARCA Y A SMITH
COORDINADOR

JAIME CORDOBA ZULOAGA
MIEMBRO DE LA JUNTA

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE
MIEMBRO DE LA JUNTA

RESOLUCION 402

Modificación de la Resolución 394

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: Los Artículos 67 del Acuerdo y 5 de la Decisión 370 de la Comisión, la Resolución 364 y el artículo 4 de la Resolución 394 de la Junta;

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 394 del 15 de febrero de 1996 se autorizó al Gobierno del Ecuador el diferimiento a 0% del Arancel Externo Común para importar, en el marco de su Programa de Administración de la Demanda y Uso Racional de Energía Eléctrica, los productos clasificados en las siguientes subpartidas:

NANDINA	DESCRIPCION
8504.10.00	Balastos (reactancias) para lámparas

	o tubos de descarga, de sodio
8539.31.00	Lámparas fluorescentes tipo miniatura de alto factor de potencia, con balasto electrónico incluido
8539.32.00	Lámparas de vapor de sodio
9405.40.10	Aparatos eléctricos para alumbrado público, de vapor de sodio;

Que el artículo 4 de la Resolución citada en el párrafo anterior, indica que la autorización de diferimientos tendrá vigencia por un período máximo de tres meses, siempre que no se verifique producción y oferta sub-regional;

Que el Gobierno de Colombia, en comunicaciones



del Ministerio de Comercio Exterior N^{os} 001056, 002322, y 002410 del 14 de febrero, y 22 y 29 de marzo respectivamente, remitió a la Junta una relación de empresas fabricantes, con las especificaciones técnicas y oferta exportable de sus productos incluidos en las subpartidas 8504.10.00 y 9405.40.10;

Que el Gobierno de Venezuela, en comunicación N^o 00511/221.33.29 del 12 de febrero de 1996, remitió a la Junta una relación de empresas fabricantes de los productos antes mencionados, sin adjuntar sus especificaciones técnicas ni su oferta exportable;

Que la Junta del Acuerdo de Cartagena verificó la producción y oferta exportable de Colombia, mediante visitas practicadas a las empresas Industrias Eléctricas Schröder e Industrias Eléctricas Ergón S.A. de la ciudad de Santafé de Bogotá y Electrocontrol Ltda. y Celsa S.A. de la ciudad de Medellín;

Que como resultado de las visitas realizadas, se concluye que Colombia tiene producción y oferta exportable de aparatos eléctricos para alumbrado público o luminarias de vapor de sodio de 70 watts, clasificados en la NANDINA 9405.40.10;

Que asimismo, Colombia tiene producción y oferta exportable de Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga de sodio, clasificados en la NANDINA 8504.10.00;

Que la oferta exportable consolidada de las empresas visitadas es de 102 000 Luminarias de vapor de sodio al año y 90 000 Balastos para lámparas de vapor de sodio;

Que la producción y oferta exportable verificadas en Colombia están en capacidad de atender la situación de emergencia nacional de Ecuador, dentro de los plazos previstos en su Programa de Administración de la Demanda y Uso Racional de la Energía Eléctrica;

Que en Colombia no existe producción de lamparas fluorescentes tipo miniatura, de alto factor de potencia, clasificadas en la NANDINA 8539.31.00, ni de lámparas de vapor de sodio clasificadas en la NANDINA 8539.32.00;

Que en virtud de lo expuesto, se debe modificar la Resolución 394 para ajustarla a las condiciones de la producción y oferta exportable existente en la Subregión;

RESUELVE:

Artículo 1.- Suspender la autorización otorgada al Ecuador mediante la Resolución 394 para reducir el Arancel Externo Común a nivel de 0% para los siguientes productos:

NANDINA	DESCRIPCION
8504.10.00	Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga, de sodio.
9405.40.10	Aparatos eléctricos para alumbrado público, de vapor de sodio.

Artículo 2.- 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 veinticinco días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

RODRIGO ARCA Y A SMITH

JAIME CORDOBA ZULOAGA

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE



