



SUMARIO

	Pág.
Comisión del Acuerdo de Cartagena	
Decisión 394.- Modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena	1
Junta del Acuerdo de Cartagena	
Resolución 411.- Calificación como gravamen de las Estampillas "Pro-Desarrollo Fronterizo"	2
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena	
Proceso 6-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los arts. 58, literales c), d) y f), y art. 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los literales d) y e) del art. 72, literal a) del art. 73 y el art. 85 de la Decisión 313 de la misma Comisión	3

DECISION 394

Modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTA: La Propuesta N° 1 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y,

CONSIDERANDO: Que el artículo 14 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia confiere a éste la facultad de proponer a la Comisión las modificaciones al Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 184;

Que es necesario hacer posible la absolución de las consultas interpretatorias por el Tribunal Andino, con la presencia de cuatro magistrados en la deliberación final del procedimiento de interpretación, lo cual además ayudará a agilizar los procedimientos;

DECIDE:

Artículo 1.- Sustituir el artículo 26 de la Decisión 184 por el siguiente texto:

"**Artículo 26.-** El Tribunal sentenciará en sesión plenaria, salvo lo dispuesto en el artículo 63 de este

estatuto. Asimismo, conocerá y resolverá en sesión plenaria cuando se lo exija expresamente el presente estatuto."

Artículo 2.- Sustituir el artículo 63 de la Decisión 184 por el texto siguiente:

"**Artículo 63.-** Dentro del término de treinta días siguientes al de la recepción de la solicitud, el Tribunal podrá dictar sentencia con el voto de cuatro magistrados, siempre y cuando el quinto se encuentre justificadamente impedido de asistir al acto de deliberación final para dictar sentencia."

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



RESOLUCION 411

**Calificación como gravamen de las Estampillas
“Pro-Desarrollo Fronterizo”**

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: Los Artículos 41, 42 y 43 del Acuerdo; y,

CONSIDERANDO: Que con fechas 22 de marzo y 15 de abril de 1996, el Gobierno de Venezuela mediante oficios N° 2233/45 y 2233/73 puso en conocimiento de la Junta la Ordenanza N° 025 del 2 de agosto de 1995 dictada en Colombia por la Asamblea Departamental del Departamento de La Guajira, emitida con base en la Ley sobre Zonas Fronterizas aprobada por el Congreso de Colombia, por la cual se ordenó la emisión de Estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo hasta por la suma de cien mil millones de pesos, moneda legal, a fin de financiar un plan de infraestructura de transporte y vías, educación, medio ambiente, agua potable, saneamiento, investigación, recreación y deporte y desarrollo agropecuario, entre otros;

Que dichas estampillas son aplicables a los insumos, materias primas, mercancías y cargas que ingresan en tránsito por el puerto terrestre del Municipio de Maicao, así como a la introducción de mercancías por el puerto de Bahía Portete;

Que las tarifas mencionadas son del 3% del salario mínimo mensual vigente, por tonelada;

Que la medida incide sobre las importaciones de bienes que utilicen el paso del puerto terrestre de Paraguachón-Guararero, uno de los ejes fronterizos entre Colombia y Venezuela definido en el artículo séptimo de la Decisión 271 y el puerto de Bahía Portete;

Que tales características determinan que la Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo del Departamento de La Guajira, pueda ser considerada como un gravamen a la importación, en los términos establecidos por el Artículo 42 del Acuerdo, por lo que debe eliminarse su cobro para las importaciones originarias de los Países Miembros;

Que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 43 del Acuerdo, corresponde a la Junta determinar de oficio o a petición de parte, en los casos que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción;

RESUELVE:

Artículo 1.- Determinar que el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo dispuesta por la Ordenanza N° 025 del 2 de agosto de 1995 del Departamento de La Guajira, emitida al amparo de la Ley de Zonas Fronterizas del Congreso de la República de Colombia, constituye un gravamen a las importaciones originarias de los Países Miembros a efectos de lo dispuesto por los Artículos 41 y 42 del Acuerdo.

Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 13 de la Decisión 9 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la que entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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

RODRIGO ARCAYA SMITH

JAIME CORDOBA ZULOAGA

BRUNO FAIDUTTINAVARRETE



PROCESO 6-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los arts. 58, literales c), d) y f) y art. 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los literales d) y e) del art. 72, literal a) del art. 73 y el art. 85 de la Decisión 313 de la misma Comisión.

Quito, 14 de Junio de 1996.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Yesid Rojas Serrano en cumplimiento del auto de 30 de septiembre de 1994 dictado en el proceso de nulidad iniciado por HARINERA DEL VALLE S.A. contra la sociedad FABRICA DE CONDIMENTOS EL AS LTDA. y la NACION, por intermedio de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, solicita la Interpretación Prejudicial de: "a) Literal c) del artículo 58 de la Decisión 85, hoy literal d) del artículo 72 de la Decisión 313; b) Literal d) del artículo 58 de la Decisión 85, hoy literal e) del artículo 72 de la Decisión 313; c) Literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 hoy literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, y d) Artículo 64 de la Decisión 85, hoy artículo 85 de la Decisión 313" (TEXTUAL) dentro del proceso referido, en el que se demanda la nulidad de las Resoluciones: 603 de 11 de febrero de 1977, 05210 de 20 de junio de 1989 y 05211 de la misma fecha dictadas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió correlativamente: el registro de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA; se ordenó por la segunda Resolución inscribir el traspaso de la indicada marca (Etiqueta) efectuada por Pedro Alonso González y Felisario Vargas Cruz a favor de la fábrica de CONDIMENTOS EL AS LTDA. y por último se dispuso por la tercera Resolución la renovación del certificado de registro de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA a favor de la Fábrica de Condimentos el AS LTDA. del 18 de febrero de 1987 al 18 de febrero de 1992.

Subsanada la observación relativa al incumplimiento del inc. c) art. 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), la corporación solicitante, mediante oficio 545, envió el informe sucinto en cuyas partes importantes refiere:

"1.- Solicita la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., a través de procurador judicial, la nulidad de

la Resolución N° 603 de 11 de febrero de 1977, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) concede el registro de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA (etiqueta), para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 a la sociedad FABRICA DE CONDIMENTOS EL AS LTDA. y la cancelación del certificado de registro correspondiente.

2.- Se alega en la demanda que dicho signo no podía ser objeto de registro como marca, de acuerdo con lo establecido en los literales c), d) y f), del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literales d) y e) del Artículo 72 y literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

3.- En los fundamentos de derecho, manifiesta el actor, que se violaron las siguientes normas:

a) Literal c) del Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena) por cuanto excluida la expresión "AS" de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA es un signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa.

Que CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA, exceptuando la partícula "AS", se convierte en una expresión conocida y empleada por el público y el comercio para designar los productos de la clase 30 mencionada; carece de cuño distintivo y por lo mismo, no puede ser adoptada como marca.

b) El literal d) del Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal e) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), por cuanto los vocablos CONDIMENTOS y COCINA, son signos, indicaciones o expresiones que, antes de su registro como marca en el lenguaje corriente y en el uso comercial eran



y son designaciones comunes o usuales de los productos para los cuales se emplean.

c) El literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) por cuanto la expresión "AS" que es parte integrante de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA es un signo idéntico en su pronunciación y muy similar en su representación gráfica al componente "HAZ" de la marca HAZ DE ORO, solicitada y registrada con anterioridad por Arcesio Paz para los mismos productos.

d) El artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Artículo 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), ya que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a los interesados del registro de marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c), d) y f) del Artículo 58 del Acuerdo de Cartagena (hoy literales d) y e) del Artículo 72 y literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y rechazar el registro de la marca."

CONSIDERANDO:

Que, regularizada así la solicitud, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena pasa a conocer la misma, estableciendo que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para requerir esta interpretación prejudicial, conforme al art. 29 del Tratado fundacional del Tribunal Andino y que éste tiene competencia para realizarla de acuerdo con el artículo 28 ibidem.

1.- LAS NORMAS COMUNITARIAS CUYA INTERPRETACION SE REQUIERE.- De la lectura de autos, en especial de la solicitud remitida por el Consejero Ponente y el auto de fecha 30 de septiembre de 1994, se desprende que se solicita la interpretación de las siguientes normas de derecho comunitario derivado:

- "a) Literal c) del Artículo 58 de la Decisión 85, hoy literal d) del artículo 72 de la Decisión 313.
- b) Literal d) del Artículo 58 de la Decisión 85, hoy literal e) del artículo 72 de la Decisión 313.
- c) Literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85, hoy literal a) del artículo 73 de la Decisión 313.
- d) Artículo 64 de la Decisión 85, hoy artículo 85 de la Decisión 313".

Al respecto y conforme lo establecido por este Tribunal "Requerida por un juez nacional al juez comunitario la interpretación prejudicial, pasa a ser de exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar con absoluta autonomía cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requiriente" conforme lo establecido en la Primera Conclusión de la Sentencia dictada en el Proceso 1-IP-94 (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena - Tomo III pág. 143), en mérito a lo cual este Tribunal puede observar que las Resoluciones impugnadas corresponden a los números 603 de 11 de febrero de 1977, 05210 de 20 de junio de 1989 y 05211 de 20 de junio de 1989, o sea que los actos impugnados acontecieron durante el imperio de la Decisión 85 y no de la 313 que sustituyó a la Decisión 311 y sólo entró a regir el 14 de febrero de 1992, por lo que no es pertinente su interpretación, ya que su vigencia es posterior a la fecha de los actos demandados. Por otra parte, cabe recalcar que está vigente ya no la Decisión 313, sino su sustitutiva la Decisión 344 desde el 1° de enero de 1994.

Por lo que este Tribunal dará alcance a la norma que tenga relación con el caso y que haya estado vigente, cuando se dictaron los actos impugnados.

2.- LA IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS EN LA DECISION 85.- El Tribunal Andino se ha referido a esta materia, en su jurisprudencia toda vez que la Decisión 85, tuvo una larga vigencia de 17 años en el Acuerdo de Cartagena.

Establecido el hecho de que resulta pertinente para el caso de autos, interpretar las normas derivadas contenidas en la Decisión 85 vigente cuando se produjeron los hechos demandados, y toda vez que la interpretación de los literales c), d) y f) del Artículo 58 están precedidos por las prohibiciones de registrabilidad contenidas en el artículo mencionado, que establece en sus literales a) al k) los casos en los que "No podrán ser objeto de registro como marcas", es necesario dejar constancia que esta norma en forma general, en todo su contenido y específicamente en cada uno de sus literales, establece con claridad las prohibiciones de registro de marcas como un mecanismo determinado que ha de ser observado por la Oficina Nacional Competente en el procedimiento de registro, bajo sanción de ser anulados sus actos.

En este marco cabe referirse a los 3 literales cuya interpretación es solicitada, que tratan específicamente en cada caso del mandato de registrabilidad.

Se ha solicitado interpretación de:

"Decisión 85.- 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; ...

d) Las palabras que en lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas; ...

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; ...”

Estos literales, al igual que los restantes que hacen parte del art. 58, constituyen la garantía que el Régimen Común de Propiedad Industrial otorga a las marcas, las mismas que al haber sido otorgadas previo cumplimiento de los requisitos de la norma comunitaria, merecen la protección de régimen en su uso, goce y disfrute; son también mecanismos de defensa del consumidor, que evitan confusiones o suplantaciones de productos, por el otorgamiento de nuevas marcas.

En el caso presente, la compañía HARINERA DEL VALLE S.A., demanda ante el Consejo de Estado de esa República, la nulidad de las Resoluciones : 603 de 11 de febrero de 1977 que concedió el registro de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA; la nulidad de la Resolución 05210 de 20 de junio de 1989 por la cual se ordena inscribir la transferencia de la marca arriba citada de sus anteriores a sus nuevos propietarios y finalmente la nulidad de la Resolución 05211 de 20 de junio de 1989 por la que se ordenó la renovación del registro por un período de 5 años (todas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia).

En sus argumentos señala que se “concedió el registro de la marca mencionada, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, de acuerdo con lo establecido en los literales c), d) y f) del art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. En sus fundamentos de Derecho menciona el literal c) del art. 58 de la Decisión 85 (arriba transcrito) que se refiere a las prohibiciones de registrar denominaciones descriptivas o genéricas, ya que según el actor “Se violaron dichas normas legales, por cuanto, excluida la expresión “AS”, la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA es

signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, característica e informaciones de los productos para los cuales se usa”. En apoyo de lo afirmado, transcribe el significado de las palabras CONDIMENTO y COCINA extraído del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, y luego transcribe de la misma fuente el significado de la palabra PRIMERO, llegando a la conclusión de que la marca registrada (CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA) exceptuando la partícula “AS”, es una expresión conocida y carece de cuño distintivo y por lo mismo no puede ser adoptada como marca.

Al respecto, el Tribunal Andino, en 1989, en la Sentencia 2-IP-89, al referirse a los conceptos genérico y especie, decía:

“Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone ‘que no podrán ser objeto de registro como marcas ... las denominaciones genéricas en cualquier idioma’ se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de ‘conjuntos de seres con caracteres comunes’, o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes.”

Prosigue:

“La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, 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.”

“NOCIÓN JURÍDICA

Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la **GENERICIDAD** de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico.

No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca.” (El subrayado es nuestro).



Esta misma sentencia ratifica líneas abajo:

“Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.”

El contenido de esta sentencia (2-IP-89 Jurisprudencia del T.J.A.C., Tomo II págs. 14 y 15) ha sido ratificado por varias sentencias dictadas en el Tribunal, (Procesos 3-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995; 12-IP-95, G.O. N° 194 de 26 de enero de 1996) por lo que toca al Juez nacional apreciar con ecuanimidad y estricto sentido jurídico si la denominación registrada **CONDIMENTOS EL ASEL PRIMERO EN LA COCINA** es una denominación genérica o no, sin atenerse sólo al sentido gramatical.

Se ha mencionado también que se habría violado el literal d) del art. 58 de la Decisión 85 (ya transcrito), referido a la irregistrabilidad de “Las palabras que en lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los países miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trata, y su equivalente en otros idiomas ...”.

En apoyo de su afirmación, el actor menciona que los vocablos **CONDIMENTOS** y **COCCINA** son signos, indicaciones o expresiones antes de su registro como marca y que eran y continúan siéndolo “designaciones comunes o usuales” de los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.

Por su parte, La NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en la contestación de la demanda que presenta ante el Consejo de Estado, manifiesta en relación con el tercer hecho: “Es cierto que la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 603 de 11 de febrero de 1977, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mencionada; contrariamente a lo afirmado por el demandante, el acto administrativo acusado fue expedido de conformidad y con plena sujeción a lo previsto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en especial en su artículo 58, literales c), d) y f) ...”.

Al respecto de la Prohibición establecida en el literal d) del Art. 58 de la Decisión 85, es lógico suponer que a través de la misma, se pretende evitar que se otorgue registro como marca a las palabras que en lenguaje corriente se hayan convertido en una designación usual de productos o servicios, porque no resultaría lógico ni ecuaníme, que, otorgado el registro de una palabra que reúna esas condiciones como registro,

ésta quedase excluida de uso común o de una posible nueva composición gramatical con la misma.

Sin embargo, ha de entenderse que esta prohibición no rige cuando las palabras mencionadas, no se utilizan separadamente y son parte de un conjunto gramatical con otras, que configuran la marca en conjunto, confiriéndole carácter distintivo.

La prohibición de registrar palabras convertidas en una designación usual de productos o servicios, se refiere a la de apropiarse de un vocablo de uso común en detrimento del público consumidor y de los otros productores, pero no podrá ser considerada como tal prohibición si es parte de una composición gramatical, que junto a otras palabras constituyan un signo distintivo (marca).

Finalmente, en lo referente al impedimento contenido en el literal f) del art. 58 de la tantas veces citada Decisión, este Tribunal se ha referido al mismo en varias sentencias, subrayando su importancia (Procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 1-IP-89, 3-IP-90, etc.), por cuanto la confusión ha merecido un tratamiento especial en la Decisión 85, así como en las posteriores que la sustituyeron.

La norma indicada a la letra dice:

“Decisión 85.- Art. 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 cla-se...”.

El artículo citado establece la prohibición de no registrar como marcas, las que sean confundibles con otras ya existentes o solicitadas anteriormente, ya que se pretende dejar a cubierto el riesgo de confusión, en defensa del titular de la marca y del propio público consumidor, que podría ser inducido a error, en detrimento de su deseo de adquirir determinado producto o servicio.

En consecuencia, ninguna marca confundible puede ser registrada cuando existe otra anterior ya registrada o que su registro haya sido solicitado o reivindicado. El tener la calidad de confundible, no sólo que cae en las prohibiciones del art. 58 literal f), sino que también vulnera el art. 56 que entre las características de la marca, establece la **NOVEDAD** como requisito sine quanon para inscribirla; requisito que no se cumple cuando la pretendida marca es confundible con otra ya existente.



Al respecto el Tribunal Andino sentenciaba:

“La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (Art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (Art. 64). Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (Art. 58, a) y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretende registrar.” (Proceso 1-IP-87, Jurisprudencia del T.J.A.C. Tomo I, pág. 116).

Igualmente, en sentencia dictada en el Proceso 4-IP-88 por este Tribunal, refiriéndose a los alcances de esta prohibición con respecto a la Decisión 85, se dice:

“2.- LAS MARCAS CONFUNDIBLES.- De ellas tratan los literales f) y g) del art. 58 de la Decisión 85. El literal f) protege a una marca del riesgo de su confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator.” (Jurisprudencia del T.J.A.C., Tomo I, pág. 169).

Añade esta misma sentencia, refiriéndose al cotejo de marcas, que: “El posible riesgo de confusión, que viene a determinar el ámbito de los correspondientes derechos subjetivos, habrá de ser decidido por el Juzgador como resultado de la comparación o cotejo de las marcas en cuestión.”

Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.” (Obra citada, Tomo I, pág. 171).

En sentencia 3-IP-90, el Tribunal Andino concluía:

“1.- No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del art. 58, literal f) de

la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” (Obra citada, Tomo II, pág. 120).

Este Tribunal anota que entre la fecha de registro de las marcas en disputa (Haz de Oros, abril 21 de 1976 y Condimentos El As el Primero en la Cocina, 11 de febrero de 1977), hasta la fecha de presentación de la demanda de nulidad del registro de la segunda (3 de febrero de 1993) han transcurrido aproximadamente 16 años.

La coexistencia pacífica de las dos marcas en el mercado, es decir, la comercialización de productos que protegen la una y la otra por un tiempo tan extenso, hace presumir la inexistencia del riesgo de confusión o por lo menos, de que las dos marcas no han producido una confusión que lleve al público consumidor a error o engaño entre los productos que cada una ha protegido durante su vigencia registral, como lo especifica la regla comunitaria.

La situación jurídica presentada dentro de este caso, se debe a que no existe en las normas comunitarias el plazo de prescripción o caducidad de las acciones de nulidad, ni relativa ni absoluta, cuando la primera pudo haber sido prevista dentro de las normas comunitarias.

De todo lo hasta aquí mencionado, cabe destacar que ha sido y es permanente preocupación del Régimen Común de Propiedad Industrial, el evitar la confusión de marcas, como una salvaguarda legítima de las que tiene el público consumidor. En esta tarea existe el principio del “Interés público” que debe ser salvaguardado por el Juzgador, con la más amplia autonomía, pero sin que ello suponga uso de criterios arbitrarios.

3.- EL ARTICULO 64 DE LA DECISION 85.- La parte actora ante el Juez Nacional menciona también que las Resoluciones demandadas de nulidad, habrían violado el art. 64 de la Decisión 85, que a la letra dice:

“Decisión 85, art. 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.”

A criterio de la parte impugnante, este artículo fue violado “por cuanto la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a los interesados en el registro de la marca CONDIMENTOS EL AS EL PRIMERO EN LA COCINA sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c), d) y f) del art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena



... y rechazar el registro de la marca”.

Del contenido del artículo anteriormente transcrito, se deduce que se refiere a la potestad que tenía la Oficina Nacional Competente, de decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca, cuando existiese incumplimiento de los requisitos señalados en la misma Decisión 85. Esto quiere decir que si a juicio de la Oficina Nacional se cumplieron los requisitos y no existe causal de irregistrabilidad, sí podía autorizar el registro de marca. Queda claro que en consecuencia la norma acusada de violada (art. 64) se refiere al rechazo de la solicitud y no a la nulidad del registro.

Así en la sentencia dictada en el Proceso 1-IP-87, se señalaba:

“El procedimiento de registro está regulado en el Capítulo III, Sección II de la Decisión 85. Hecha la solicitud, si la oficina nacional competente la encuentra completa y ajustada a derecho, procede a expedir el correspondiente certificado y a publicar su extracto en el órgano de publicidad que determine la ley interna (art. 65)”. (Jurisprudencia del T.J.A.C., Tomo I, pág 120.)

En consecuencia, si la solicitud no mereció observaciones y a criterio de la autoridad nacional, cumplió los requisitos previstos en la Decisión 85, procede el registro de la marca. Por otra parte, la misma norma comunitaria prevé que después de otorgado el registro, el mismo puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o a petición de parte, que el mismo fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 de la misma Decisión.

Por otra parte, en apoyo de lo anteriormente citado, vale la pena recordar lo sentenciado en el Proceso 4-IP-88, en el que el Tribunal Andino manifiesta:

"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 cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59)”.

“El texto literal del art. 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 ibidem), 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.” (Jurisprudencia del T.J.A.C. Tomo I, pág. 173).

Por tanto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1. Los requisitos señalados por el art. 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), deben ser rigurosamente cumplidos por los Jueces Nacionales que soliciten la Interpretación Prejudicial de normas comunitarias, para hacer viable su solicitud. La transcripción de la demanda y otras piezas del proceso o el envío de fotocopias no sustituye de ninguna manera la obligación que tiene el Juez de producir “un informe sucinto de los hechos que el solicitante (el Juez Nacional) considere relevantes para la interpretación”.

2. El Juez Nacional debe dar alcance a las normas comunitarias vigentes en el momento en que acontecieron los hechos que sirvieron de fundamento a las resoluciones administrativas internas impugnadas y la interpretación se referirá sólo a aquellas y no a normas comunitarias que no tengan relación con el caso de autos.

3. Las causales de irregistrabilidad que la Decisión 85 contemplaba en su art. 58 literales a) al k), deben ser rigurosamente observadas por la oficina nacional competente, para que sus actos no queden afectados de nulidad.

Sin embargo no siendo registrables como marcas las denominaciones genéricas, al imperio del literal c) del art. 58 de la Decisión 85, corresponde al Juez Nacional apreciar con ecuanimidad y estricto sentido jurídico si la marca en cuestionamiento es una denominación genérica o si no lo es, ya que el criterio simplemente gramatical no configura por sí mismo genericidad.

4. En lo tocante a la prohibición contenida en el literal d) del art. 58 de la citada Decisión, aquella rige cuando se emplean las palabras de uso común separadamente y no cuando son parte de un conjunto gramatical con otras que unidas configuran la marca como signo distintivo.

5. La genericidad de una denominación debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.



6. En cuanto a la confusión, ha quedado claro que es una obligación de la autoridad nacional competente rechazar las solicitudes que comporten el “riesgo de la confusión”; riesgo que se debe evitar para resguardar derechos anteriormente concedidos, así como prevenir el peligro de confusión. Por ello queda en criterio del Juez, establecer la existencia o no de dicho riesgo.

7. La autoridad nacional competente, está obligada cuando considere que no se han cumplido los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, a rechazar la solicitud previa audiencia del solicitante. Si por el contrario considera que la misma ha cumplido con los requisitos legales, y por tanto la encuentra ajustada a derecho, procederá a expedir el registro y a ordenar su publicación.

8. 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 al dictar sentencia en la acción de nulidad del Proceso en el Expediente N° 2277.

9. En cumplimiento del art. 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

10. Remítase también copia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación.

Dr. Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Dr. Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Dr. Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Dr. Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Dr. Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

CERTIFICO.

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.





