



SUMARIO

Junta del Acuerdo de Cartagena

Pág.

- Resolución 435.-** Solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación del Artículo 79A del Acuerdo de Cartagena, a las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, procedentes de Ecuador..... 1

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

- Proceso N° 19-IP-95.-** Interpretación prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la acción de nulidad contra la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC, promovida por la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz. Solicitud de nulidad de la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC. Actora Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. Expediente interno No. 1812 4
- Proceso N° 21-IP-95.-** Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literal h), y de los artículos 73, literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro de la marca "AFLOX". Expediente interno No. 3121 7
- Proceso N° 23-IP-95.-** Interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitud de registro de la marca MAMMA. Expediente interno No. 2977 15
- Proceso N° 11-IP-96.-** Auto por el cual se declara inadmisibles las recusaciones intentadas contra un Magistrado de este Tribunal 20

RESOLUCION 435

Solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación del Artículo 79A del Acuerdo de Cartagena, a las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, procedentes de Ecuador

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTO: El Artículo 79A del Acuerdo;

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de Ecuador, mediante comunicación N° 88 DINT de fecha 24 de junio de 1996, suscrita por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, puso en conocimiento de la Junta que el

Gobierno de Colombia había expedido el Decreto N° 1088 del 21 de junio de 1996, por el cual se establece una medida de salvaguardia provisional en la forma de un gravamen arancelario del 15 por ciento a las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, clasificadas en la partida 44.12 del Arancel de Aduanas, originarias de Bolivia, Ecuador y Venezuela;



Que con fecha 25 de junio de 1996, la Junta remitió el facsímil J/DC/F-415/96 al Gobierno de Colombia, solicitándole la confirmación respecto de la aplicación del Decreto N° 1088, y un informe sobre las medidas que se adoptarían para garantizar el acceso de un volumen de comercio de los Países Andinos no inferior al promedio de los tres últimos años, de conformidad con lo establecido en el Artículo 79A del Acuerdo, lo cual fuera reiterado el 5 de julio, mediante comunicación N° J/AJ/F-348/96;

Que el Gobierno de Colombia comunicó a la Junta, mediante comunicación N° 006309 del 21 de agosto de 1996, la emisión del Decreto N° 1088 del 21 de junio del mismo año, el que dispone la aplicación de una medida de salvaguardia provisional en la forma de un gravamen arancelario del 15 por ciento a las importaciones de la partida 44.12, originarias de Bolivia, Ecuador y Venezuela. En la misma comunicación, se remitió a la Junta copia del análisis y las conclusiones preliminares presentadas por el INCOMEX al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, de la Resolución 422 del 13 de mayo de 1996, mediante la cual abrió investigación de carácter administrativo, así como del Decreto N° 1088. La documentación adjunta a la citada comunicación, fue recibida por la Junta con fecha 23 de agosto de 1996;

Que en el marco de la verificación realizada, la Junta solicitó a las empresas involucradas y a las entidades gubernamentales, pruebas e información relevante. Igualmente, a solicitud del Gobierno de Ecuador, la Junta concedió audiencias a representantes de dicho Gobierno, así como a representantes de las industrias madereras de ese país, los días 30 de julio y 18 de octubre de 1996, a efectos de tomar conocimiento de algunas de las particularidades de la producción y el comercio de la madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada en la Subregión, así como para recibir alegatos adicionales del caso. Asimismo, a solicitud de parte, la Junta concedió una audiencia a representantes de los productores nacionales de Colombia, el día 21 de octubre de 1996. Los alegatos y evidencias presentados durante la investigación, incluyendo aquéllos suministrados durante las audiencias, fueron considerados por la Junta para su pronunciamiento;

Que, mediante Resolución 434 de fecha 21 de octubre de 1996, la Junta suspendió las medidas aplicadas por el Gobierno de Colombia, al amparo del Artículo 79A del Acuerdo de Cartagena, a las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, procedentes de Bolivia y Venezuela, por considerar que no se han registrado importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, procedentes de Bolivia y que las procedentes de Venezuela han sido insignificantes, por lo que no se dieron los supuestos previstos en el Artículo 79A del Acuerdo de Cartagena para estos países;

Que de la investigación la Junta ha constatado que el volumen de las importaciones colombianas procedentes de Ecuador ha presentado incrementos constantes y significativos, durante los años 1993, 1994 y 1995, del orden de 446,16 por ciento, 13,7 por ciento y 50,1 por ciento, respectivamente. Sin embargo, durante los primeros seis meses de 1996, las exportaciones ecuatorianas a Colombia de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, han mostrado una tendencia decreciente en un 26 por ciento respecto del volumen registrado en similar período del año anterior;

Que, en 1995, las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar provenientes de Ecuador, representaron el 80 por ciento del total de las importaciones colombianas de la subpartida arancelaria 44.12. En un 99 por ciento, dichas importaciones se concentran en las subpartidas NANDINA 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00 y 4412.23.00, cuyo volumen promedio de los tres últimos años, comercializado entre Ecuador y Colombia, ascendió a 7 698 tm. Las demás subpartidas referidas a madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, no presentan comercio, o éste es poco significativo;

Que durante el procedimiento no se ha comprobado la existencia de variaciones en condiciones de comercialización del producto ecuatoriano, salvo en lo relativo a un incremento anual de los precios de exportación, ni se ha observado presencia de condiciones diferentes de aquellas correspondientes a operaciones comerciales normales;



Que, en 1995, la producción nacional colombiana de triplex destinada al mercado interno ha decrecido en 43 por ciento aproximadamente, respecto del promedio del período de 1992 a 1994, y los precios nominales y reales han caído. Todo ello ha causado una menor utilización de la capacidad instalada, reducción en el número de trabajadores, un menor margen de utilidad bruta en el sector, y un incremento en los inventarios;

Que, a pesar de que se ha comprobado que otras circunstancias participaron en las perturbaciones que ha sufrido la producción nacional de Colombia, a partir de 1995, el incremento de las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, provenientes de Ecuador, ha constituido un elemento que ha incidido en el descenso del volumen de la producción nacional colombiana de triplex;

Que el Artículo 79A del Acuerdo establece que, en los casos de la aplicación de las medidas de salvaguardia allí previstas, corresponde a la Junta verificar la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y emitir su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las mismas que deberán garantizar el acceso a un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años;

Que se ha comprobado el cumplimiento de las condiciones del Artículo 79A del Acuerdo, por lo que procede autorizar la aplicación de una medida correctiva para las subpartidas arancelarias 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00 y 4412.23.00. No procede en cambio la aplicación de medidas contra las subpartidas 4412.19.00, 4412.29.00, 4412.92.00, 4412.93.00 y 4412.99.00, al no presentar éstas comercio, o ser éste poco significativo;

Que la medida correctiva deberá garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años, el cual asciende a 7 699 tm, correspondientes a las importaciones colombianas procedentes de Ecuador en el período de 1993 a 1995, de las subpartidas arancelarias identificadas en el párrafo anterior;

RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Gobierno de Colombia la aplicación de una medida correctiva a las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, comprendidas en las subpartidas arancelarias 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00 y 4412.23.00, originarias de Ecuador, consistente en la aplicación de un gravamen arancelario del 15 por ciento. Dicha medida podrá ser aplicada hasta el 21 de junio de 1997 y sólo en tanto subsista la perturbación en la producción colombiana ocasionada por dichas importaciones.

En cumplimiento del Artículo 79A del Acuerdo, la medida sólo podrá ser aplicada a las importaciones que excedan la cantidad de 7 699 tm para el período que va del 21 de junio de 1996 hasta el 20 de junio de 1997.

Artículo 2.- A los fines de lo previsto en el artículo anterior, el Gobierno de Colombia informará trimestralmente a la Junta sobre las importaciones autorizadas, así como las importaciones efectivamente realizadas, de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, comprendidas en las subpartidas arancelarias 4412.13.00, 4412.14.00, 4412.22.00 y 4412.23.00.

Artículo 3.- Suspender la aplicación de la medida de salvaguardia a las importaciones colombianas de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, comprendidas en las subpartidas arancelarias 4412.19.00, 4412.29.00, 4412.92.00, 4412.93.00 y 4412.99.00, procedentes de Ecuador, a que hace referencia el Decreto N° 1088 del 21 de junio de 1996.

Artículo 4.- 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 la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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

JAIME CORDOBA ZULOAGA

RODRIGO ARCAYA SMITH

BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE

**PROCESO No. 19-IP-95**

Interpretación prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la acción de nulidad contra la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC, promovida por la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso, Administrativo. Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz. Solicitud de nulidad de la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC. Actora Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. Expediente interno No. 1812.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de septiembre de 1996, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, domiciliada en Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia, en la cual se pide la interpretación del artículo 70 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

VISTOS:

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

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación, conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado que creó el Tribunal;

Que la solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad, contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184); y,

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. ha interpuesto la demanda de nulidad contra la Resolución No. 12.732, de fecha 31 de diciembre de 1990, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en virtud de la cual se concedió la renovación del registro de la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) a favor de la Sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, de la cual es titular según el registro No. 9324-A desde el 11 de septiembre de 1934.

Que en su demanda, INDUSTRIAS VOLMO

S.A., afirma que es nula la Resolución de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 31 de diciembre de 1990, dictada dentro del Expediente Administrativo No. 299.373, por no haberse aportado prueba idónea para demostrar el uso de la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 del Decreto 755 de 1972;

Que como consecuencia de la anulación de la Resolución demandada, se cancele igualmente el certificado de renovación correspondiente al Registro de la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) para distinguir productos de la clase 9 para el período (1989-1994) y en la cual se encuentra comprendida la Resolución 12.732 demandada;

Que en dicho proceso se alegó que se había violado el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El mismo establece que: "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"; y

Que en cumplimiento del auto de 13 de marzo de 1995, proferido por el Consejo de Estado de Colombia, se ha remitido el respectivo expediente a este Tribunal solicitando la interpretación por la vía prejudicial de la norma presuntamente violada.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA:

De la "Causa Petendi", como hechos relevantes para sustentar la solicitud de interpretación prejudicial, el Consejero de Estado, apunta de conformidad con la parte actora que la "Sociedad General Electric Company", presentó una prueba de uso, que el recurrente califica de "deficiente", añadiendo que ella "no reúne los



requisitos establecidos ni por la ley procedimental ni por la ley marcaria, pues con ella no se demuestra ni cómo, ni cuándo, ni quién está usando la marca en Colombia. Más aún, de los documentos aportados como prueba de uso no se desprende que los productos distinguidos con la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) han estado en el mercado con anterioridad al reconocimiento de la renovación del registro”.

La Sociedad General Electric, acompañó como prueba del uso de la marca, la fotocopia de unos avisos insertos en la Guía Telefónica de Bogotá, en la cual algunos distribuidores mayoristas anuncian la puesta en venta de diversos productos “General Electric”, así como “Redes Eléctricas”, “Interruptores automáticos industriales” y “Controles Programables”, etc. Según la relación de los hechos realizada por el consejero ponente, “la División de Propiedad Industrial aceptó la supuesta prueba de uso presentada (copia del directorio telefónico), la cual es a todas luces inexistente de acuerdo con los preceptos de nuestro derecho probatorio y concedió la renovación del respectivo registro”.

El argumento central de la demanda consiste en sostener que la prueba de uso de la marca es insuficiente y que no reúne los requisitos establecidos por la ley procedimental ni por la ley marcaria.

El artículo 70 de la Decisión 85 cuya interpretación se solicita es un texto simple que se limita a disponer que 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, por lo que la prueba del uso se convierte en el requisito único pero indispensable para la renovación de la marca.

El Tribunal debe recordar aquí que en su sentencia dictada en el Proceso 9-IP-94 (G.O. 180 de 10 de mayo de 1995) y ratificada en la sentencia dictada en el Proceso 13-IP-95 (G.O. 207 de 29 de abril de 1996), cuya materia era precisamente la interpretación prejudicial del referido artículo 70, afirmó que “La renovación de una marca, se ha de sujetar en su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido...” y que “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”. Más adelante señala el Tribunal que “El artículo 70 de la Decisión 85, determina como requisito esencial y único para renovación, la demostración de la utilización de la marca” y que los medios probatorios que en cada país subsisten para comprobar la existencia de un hecho son variados y pueden ser los que de un modo inequívoco lleven al convencimiento de que la marca ha estado en uso. En el presente caso el aspecto probatorio para la renovación se encontraba regulado, según alega la demandada, por una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que disponía la aceptación como medios probatorios de una diversidad de documentos entre los que se incluía anuncios y propaganda en publicaciones en general y otras manifestaciones de publicidad.

En todo caso señalaba el Tribunal que la prueba de uso de la marca ha dejado de ser requisito para su renovación a partir de las Decisiones 313 y 344.

La Decisión 85 así como la citada 313 no han regulado trámite especial para la renovación de las marcas. Es de señalar que el Tribunal, conforme sentenció en el Proceso 1-IP-91, no puede proscribir ni prescribir medios concretos de prueba, lo cual corresponde al derecho nacional interno por lo que corresponderá a la autoridad colombiana precisar si la prueba de uso presentada para la renovación de la marca es suficiente para cumplir con el requisitos del artículo 70 de la Decisión 85 que el Tribunal interpreta.

METODOLOGIA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL:

Manifestó el Tribunal en el Proceso No. 5-IP-95 (Ampliación), caso SEITA de París, “Que en la interpretación de las normas del Acuerdo de Cartagena, se debe atender siempre a la perspectiva de la evolución de las mismas -método sistemático- así como al objeto y fin perseguido -método teleológico-. Para encontrar en ella la garantía que busca el Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

Solamente aplicando ambos métodos se pue-



de establecer las líneas de tendencia en la legislación integracionista o comunitaria. En ese sentido vemos que ha prevalecido la fe del Registro sobre la prueba del uso y, así tenemos que en la Decisión 85, que estuvo vigente desde el 5 de junio de 1974 hasta el 12 de diciembre de 1991, la prueba del uso era una exigencia del artículo 70, antes mencionado, mas no así en la Decisión 311, que entró en plena vigencia en los cinco países del Acuerdo el 12 de diciembre de 1991, en cuyo artículo 88, señala que: "El Registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años". Y en el siguiente artículo 89, precisa que "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". Como se aprecia ya nada se dice de la prueba del uso, en los siguientes artículos 90 y 91.

En la Decisión 313 que rigió desde el 14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993, tampoco se volvió sobre la cuestión de la prueba del uso de la marca como exigencia para la renovación. Finalmente diremos que a partir de la actual y vigente Decisión 344, que empezó a regir el 1º de enero de 1994 a la fecha, la situación es más clara y rotunda, pues en el artículo 99, segunda parte se dice: "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".

Conforme al criterio de este Tribunal sólo resta precisar que en la normativa andina no se encuentra prevista, ni en las Decisiones derogadas ni en la vigente, la llamada "acción popular", ya que es un principio de derecho el que las acciones contenciosas subjetivas o con restablecimiento de derecho, sólo proceden cuando el actor demuestra tener un interés legítimo.

Por las razones expuestas en las anteriores consideraciones, que en concepto de este Tribunal deben tenerse en cuenta en el presente caso, para interpretar el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-

gena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1.- Que en la síntesis fáctica a que se refiere el Art. 61 del Estatuto del Tribunal, el Juez nacional que solicita la interpretación prejudicial, debe contemplar tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada.

2.- El Art. 70 de la Decisión 85 determina como requisito esencial y único para la renovación la demostración de la utilización de la marca, dejando los medios probatorios a la regulación interna de cada país miembro.

3.- Que en la interpretación del artículo 70, no sólo se debe tener en cuenta la letra sino el espíritu y tendencia de las normas del Acuerdo de Cartagena, que en este caso no es otro que la protección de la marca y que si bien es cierto que actualmente la renovación es automática, para el caso de autos la prueba esgrimida parece haber sido suficiente para la autoridad competente.

4.- La Oficina Nacional Competente deberá rechazar aquellas solicitudes que traten de dilatar los procedimientos de renovación de marcas registradas, siendo que además, ella es automática al tiempo de su vencimiento, conforme a la norma comunitaria hoy vigente, y previa solicitud del interesado.

5.- Conforme lo dispuesto en el Art. 31 del Tratado de creación del Tribunal, el Consejo de Estado de Colombia deberá tener en cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte en el presente proceso.

6.- En cumplimiento del Art. 64 del Estatuto de este Tribunal notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección señalada por dicho organismo 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 Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expe-
diente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO 21-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literal h), y de los artículos 73, literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro de la marca "AFLOX", Expediente interno N°. 3121.

Quito, 04 de Septiembre de 1996

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial del art. 72, literal h), y de los artículos 73 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, la que por intermedio del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez, solicita dicha interpretación.

Con carácter previo a considerar el contenido de la solicitud, este Tribunal pasa a verificar la competencia del Juez solicitante, estableciendo que la misma se halla prevista por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (en adelante el Tratado del Tribunal), así como la competencia de este Colegiado para conocer de la solicitud, también prevista en el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Establecida la competencia, se analiza si el Juez Ponente, ha cumplido con los requisitos previstos en el artículo 61 (Decisión 184), constando que en lo formal se ha observado dicha norma, no obstante haber sido omitido el resumen de los hechos y de los argumentos expuestos y aducidos por las demandadas.

Sin embargo resulta importante conocer la siguiente síntesis de los hechos de la demandada, que el juez solicitante considera relevantes para la interpretación:

“4) Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación Prejudicial:

1. El 23 de octubre de 1989 la sociedad Allergan Inc., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca "AFLOX" para distinguir un "tópico oftalmológico anti-infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo relacionadas con la conjuntiva ocular", producto perteneciente a la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitud que aún se encuentra en trámite bajo el expediente N° 311.864.

2. El 21 de febrero de 1992 la sociedad Productos Farmacéuticos Especializados Ltda., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca "OFTAFLOX" para distinguir productos de la misma clase 5 del mencionado decreto, el cual fue concedido mediante Resolución N° 20998 del 20 de Octubre de 1993 por considerar que reunía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, pero sin mencionar cuáles eran estas disposiciones ni como estaban cumplidas.



3. Encontrándose ejecutoriada la anterior resolución, el registro de la marca "OFTAFLOX" aún no ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. El demandante considera que:

a) La División de signos Distintivos omitió tener en cuenta la solicitud anterior de registro y por tanto preferencial de la marca "AFLOX".

b) La marca "OFTAFLOX" reproduce íntegramente la marca "AFLOX".

c) Con el otorgamiento del registro de la marca "OFTAFLOX" la entidad Allergan Inc., no podrá utilizar su "Marca" "AFLOX" debido a la prohibición legal de usar marcas que se asemejen a las registradas.

d) El registro de la marca "AFLOX" solicitado con anterioridad no le será concedido por ser transcripción de la mayor parte de la marca ya registrada.

e) El prefijo "ofta" de que se compone la marca "OFTAFLOX", puede engañar al público sobre la actitud para el empleo de productos con esa marca, puesto que puede ser utilizada en medicamentos para el tratamiento de órganos diferentes al ojo".

CONSIDERANDO:

Que se ha acompañado a la solicitud de interpretación copias de la demanda, su contestación, de la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el caso presente. Considera este Tribunal necesario recoger la síntesis de la demanda, además de sus argumentos reproducidos en el informe sucinto, el siguiente acápite que complementa el mismo, así como realizar un extracto de los planteamientos de hecho y de derecho expuestos por la parte demandada: la administración autora del acto recurrido y la Sociedad Sythelaso Productos Farmacéuticos Especializados S.A.

"FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACION:

"En el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente en la fecha que se expidió la Resolución 20998/93

cuya nulidad demandó, (manifiesta el actor ante el Juez Nacional), se prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que en relación con derechos de terceros se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro, para los mismos productos o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (El paréntesis es nuestro).

"La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, violó esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93 concediendo el registro de la marca "OFTAFLOX", puesto que no tuvo en cuenta la solicitud de registro de la "AFLOX" presentada ante ella por mi representada, con anterioridad a la marca "OFTAFLOX", cuando la mayor parte de la marca "OFTAFLOX", la que debería ser la parte esencialmente distintiva de esta marca dado lo común del uso del prefijo "ofta", es una reproducción íntegra de la marca "AFLOX" y ambas marcas están destinadas para la misma clase de productos, a saber, productos farmacéuticos, por todo lo cual existe la posibilidad de que el público las confunda; posibilidad que se encuentra agravada porque una marca evoca los ojos y la otra está efectivamente destinada al tratamiento de los ojos".

"2. En el Artículo 72 literal h) de la Decisión 313 se prohíbe el registro como marcas de los signos que puedan engañar al público sobre la aptitud para el empleo de los productos que se trata.

También fue violada esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93, puesto que el prefijo "ofta" de que se compone la marca "OFTAFLOX" da a entender que se trata de un producto para el tratamiento de los ojos, cuando el registro de esta marca fue concedido para cualquier producto farmacéutico, producto que puede estar destinado al tratamiento de cualquier otro órgano".

Así, centrando su petición el demandante en la nulidad de la Resolución N°. 20998 del 20 de Octubre de 1993, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la que se concedió el registro de la marca "OFTAFLOX" para distinguir productos farmacéuticos, solicita como consecuencia de la nulidad, ordenar a la Su-



perintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de Registro 146.707 y la cancelación de la inscripción de esta marca en el Registro de la Propiedad Industrial.

Por su parte el Abogado de la NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en el memorial presentado ante el Consejo de Estado en las partes importantes relativas al caso, refiere:

“Respetuosamente solicito (dice el Abogado) a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de LA NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carece de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento de derecho para proponer”. (El paréntesis nos corresponde).

Continúa narrando los hechos hasta mencionar que se expidió la Resolución N°. 20998 de 20 de Octubre de 1993 concediendo el registro de “OFTAFLOX”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5a. de la nomenclatura vigente a favor de “PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA.”, disponiendo la entrega de copia de la resolución a los interesados, previa cancelación de los derechos correspondientes e inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Manifiesta que:

“Es una opinión de la parte demandante al considerar que en su criterio “AFLOX” (solicitada) y “OFTAFLOX” (registrada) son confundibles e inducen al público al error”.

Prosigue líneas abajo:

“Si bien la marca “OFTAFLOX” registrada a favor de la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA., comprende en forma desvertebrada la expresión “AFLOX” solicitada por la sociedad ALLERGEN INC., ello no constituye impedimento para su registro como marca, habida cuenta que es un signo novedoso, visible y suficientemente distintivo, además de que no se dan las causales de irregistrabilidad previstas en la entonces vigente Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“Es de agregar que el registro de la marca “OFTAFLOX” en nuestro criterio no impide el registro de “AFLOX”, si la Oficina Nacional Competente decide que esta última solicitud no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad;....”

Hace mención a que conforme al artículo 82 se dispone: “El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, disposición existente en la Decisión 313, empero establecida en el artículo 92 no en el artículo 82, como erradamente se cita.

En “RAZONES DE LA DEFENSA” expresa el apoderado:

“Con la expedición de la Resolución N° 20998 de 20 de octubre de 1993 proferida por la División de Signos y Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales las contenidas en la entonces Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Prosigue:

“En primer lugar, se tiene que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por el entonces Jefe de la División de Propiedad Industrial con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas, revistado para el efecto la de precisas atribuciones legales contenidas por el Decreto N° 2153 de 1992 y la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo y demás normas legales vigentes.”

Añade en párrafos posteriores que:

“Es importante señalar lo que ha sostenido el Honorable Consejo de Estado en uno de los apartes de la sentencia del 29 de julio de 1993, Sección Primera, Proceso 305:

“...si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición la administración no incurre en ilegalidad al concederlo.”

1. LOS ACTOS DEMANDADOS.- De la lectura de autos, se evidencia que en ejercicio de la acción prevista en las Decisiones 313, artículo 102 y 113 de la Decisión 344 se pide declarar la nulidad de la Resolución N° 20998 de 20 de



octubre de 1993 por la que se concedió el registro de la marca "OFTAFLOX" para distinguir productos farmacéuticos (clase 5 del artículo 2 del Decreto N° 755 de 1972) a favor de la SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA., sin considerar la existencia de una solicitud anterior de 23 de octubre de 1989 (presentada por la sociedad Allergan Inc.), la que solicitó el registro de la marca "AFLOX", para distinguir un "tópico oftalmológico anti-infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo relacionadas con la conjuntiva ocular", perteneciente también a la clase 5a. del mismo Decreto que ampara a la marca "OFTAFLOX".

El acto demandado (Resolución 20998) se produjo el 20 de octubre de 1993 o sea cuando estaba vigente la Decisión 313 que sustituyó por su orden a la Decisión 85 y a la Decisión 311 y que luego en enero de 1994 fue sustituida por la Decisión 344 (todas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) por lo que corresponde analizar la norma citada (Decisión 313) para interpretar las disposiciones que sean pertinentes.

2. LAS NORMAS SOLICITADAS PARA SU INTERPRETACION.- De obrados se desprende que las normas comunitarias pertinentes de interpretación son las siguientes:

DECISION 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:

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Artículo 73. Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación

con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

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

Artículo 85. Vencido el plazo establecido en el artículo 82 sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de irregistrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

En el caso presente se reclama para mayor claridad por parte del demandante que la marca "OFTAFLOX" se confunde con la marca solicitada anteriormente (aún en trámite) "AFLOX", teniendo en cuenta que los vocablos son casi similares (iguales en las 5 últimas letras de la primera marca) y que AFLOX es una marca para un producto oftalmológico, por lo que el prefijo ofta unido a la palabra aflox induce al error, pues ofta es prefijo de oftalmológico razón que conduce a confundir ambas marcas por sus características, cuando en los hechos "OFTAFLOX" ampara a productos farmacéuticos diversos y no solo para el uso en el ojo humano.

Por otra parte se suma el hecho de que, en el cuadro comparativo que consta en obrados bajo el título "Informe de Búsqueda de antecedentes fonéticos", para otorgar la marca "OFTAFLOX", no se incluye el signo "AFLOX" pese a haber sido registrado anteriormente. En cambio si aparece el signo AFLOXAN, el cual tiene similitud fonética con los vocablos "AFLOX" y con "OFTAFLOX".

Consta del expediente que la solicitud de la marca "AFLOX", fue presentada con dos años de anterioridad a la solicitud de "OFTAFLOX", sin haber obtenido el registro, y es indudable que "AFLOX" tiene la prioridad sobre cualesquier otra.

El hecho evidente es el de que Allergan, solicitó primero la concesión de registro de mar-



ca "AFLOX" (1989) (esta solicitud está en trámite); posteriormente PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA.; solicitan el registro de la marca "OFTAFLOX", (solicitud que se concede para la misma clase que la anterior) y que es cierto que hay la posibilidad de confusión entre ambas palabras, mucho más si la primera (AFLOX) se solicita para un tópico oftalmológico y la segunda, si bien es para productos farmacéuticos en general, lleva el prefijo de "ofta". Unidos "OFTA" y "AFLOX", no sólo dan la palabra "OFTAFLOX" sino también confunden al público, sobre la aptitud que para el empleo del mismo puedan dar los consumidores.

La denominación "OFTAFLOX" puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo "ofta" que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales. No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro. Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público soportaría al escuchar un signo que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.

El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pensar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aún cuando esos productos puedan venderse o expendirse bajo receta médica. Hipotéticamente, por ejemplo puede existir un fármaco con la denominación de "calci oral", entendiéndose el prefijo "calci" como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.

El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues "depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros", tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119).

En las marcas de "AFLOX" y "OFTAFLOX" por pertenecer a una misma clase (5a.), se acrecentaría el riesgo de confusión y de engaño puesto que el primero es específicamente para un tópico oftalmológico y el segundo se utiliza para productos farmacéuticos con el uso del prefijo "OFTA", con lo que se induce a pensar que dicho producto farmacéutico es para uso específico en el ojo humano.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS EN LA DECISION 313.-

Conforme tenemos indicado, la Decisión 313 vigente desde el 14 de febrero de 1992, sustituyó a la Decisión 311 de efímera vigencia (12 de diciembre de 1991), que a su vez había sustituido a la Decisión 85, vigente desde 1974 y que por tanto tuvo larga duración.

En el tránsito legislativo de estas Decisiones, todas ellas referidas al Régimen Común para la Propiedad Industrial, guardaron sin embargo una similitud en sus normas relativas a establecer las prohibiciones a la irregistrabilidad, para los casos así consignados.

En el caso de la Decisión 313, a la que hoy damos alcance, la irregistrabilidad se halla contemplada específicamente en los artículos 72 y 73, precedidas por el artículo 71 que orientan al capítulo IV "De las marcas", al establecer que puedan "registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.", añadiendo: "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.", estableciendo de esta manera los requisitos básicos que se deben cumplir para el registro de una marca.



El artículo 72, a cuyo literal h) nos hemos referido en sus 12 literales, establece causales de irregistrabilidad que la autoridad nacional competente debió observar meticulosamente, mientras rigió la Decisión 313.

Aparte del literal h) del artículo 72, de la Decisión indicada, se ha pedido también interpretación del artículo 73 del mismo cuerpo legal que establece las causales de irregistrabilidad, entre ellas, aquellas que puedan inducir al público a error o engaño.

La norma arriba citada guarda relación con la anteriormente interpretada (artículo 72, literal h), Decisión 313), porque ambas buscan evitar el engaño y el error por parte del consumidor, frente a dos marcas similares o idénticas, que ofrecen productos o servicios de la misma clase. Esto implica claramente la prohibición de otorgar una marca no sólo porque exista una ya registrada anteriormente, sino porque exista "una solicitada para registro", como se alega en el caso de autos, lo que se entiende claramente por un principio elemental que rige universalmente cual es la PRIORIDAD, que ampara a la primera solicitud hecha frente a las posteriores; o sea "primero en el tiempo primero en derecho".

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla entre otros en los literales h) del artículo 72 y a) del artículo 73 de la Decisión 313, está dirigida a amparar tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. Sobre esta materia se ha pronunciado el Tribunal en los procesos 1-IP-94, 4-IP-88, 4-IP-90, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, 5-IP-94, 9-IP-94, 2-IP-95, de los cuales conviene transcribir algunos apartes jurisprudenciales:

PROCESO N° 2-IP-94

".....Marcas confundibles

"La confundibilidad es concepto que ha sido tratado tanto en la Decisión 85, artículo 58, literales f) y g), como la 344 artículo 83, literal e), de manera que resulta pertinente reiterar la jurisprudencia emitida por el Tribunal en los casos mencionados atrás.

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

"Sobre este particular es pertinente el alcance que la jurisprudencia del Tribunal ha dado respecto del "riesgo de confusión" de una marca, a propósito de la interpretación prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial del A. de C. N°. 28 del 15 de Febrero de 1988), pues tanto en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85 como en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 se dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida. El Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos:

"....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 art. 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 (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 pretenda registrar..."

"....Para una mejor comprensión de lo dicho el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto



para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto...".

PROCESO N° 4-IP-94

"...La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presenta dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado "riesgo de confusión" o la "similitud confusionista", que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial.

"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.

"En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

"La inexistencia dentro de un signo marcario

de esa "capacidad distintiva", convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tan confundibilidad de marcas frente a productos o servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría a un real "estado de incertidumbre" derivado de la similitud confusionista o del "riesgo de confusión...".

4. EL ARTICULO 85 DE LA DECISION 313.- Se acusa por el actor, ante el juez nacional, de haberse violado el artículo 85 de la entonces vigente Decisión 313; el juez, también ha solicitado la interpretación del mismo, cuyo contenido ha sido transcrito anteriormente.

Es lógico entender que de lo que se trata es de guardar las formalidades procedimentales para el otorgamiento de un registro marcario, dando un término prudencial (30 días hábiles) para que cualquiera interesado legítimo presente observaciones a la marca solicitada (las "observaciones" a que se refieren la Decisión 313, sustituyeron a las "Oposiciones" consignadas en la Decisión 85).

Si no acontece la observación -oposición- en el término previsto, la autoridad nacional debe proceder al examen de registrabilidad y luego otorgar o negar la solicitud.

Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria, está consignando una obligación para la autoridad nacional competente, en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan viable la solicitud.

Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o negar el registro. La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbi-



traría. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la tantas veces citada Decisión.

Sólo una vez que sean cumplidos estos requisitos previos se hará conocer la Resolución favorable o no a la solicitud "mediante resolución debidamente motivada". (el TJAC subraya), como lo establece el artículo 85 de la citada Decisión 313.

Este Tribunal comunitario en el caso 2-IP-95 (Gaceta Oficial 199 de 26 de enero de 1996) ha profundizado en los siguientes términos sobre el examen de registrabilidad de una marca, para efectos de determinar la existencia del riesgo de confusión:

PROCESO N° 2-IP-95

"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 n° 28 de 15 de febrero de 1987. 09-IP-94, GO N° 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 vocación 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...".

La anterior jurisprudencia contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta en el proceso de examen de registro de una marca, por parte de la oficina nacional competente.

Por tanto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

C O N C L U Y E:

1. El principio *audiatur pars* (oígase a la otra parte), que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, principio acorde con la bilateralidad del juicio, postula que todas las partes en el mismo, gocen de iguales derechos para su intervención el proceso, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones. De ahí la conveniencia de que el juez nacional que formule una solicitud de interpretación prejudicial, deba incorporar en la síntesis de los hechos exigida por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, que ilustran el objeto de la controversia judicial.
2. La irregistrabilidad de una marca, establecida en el artículo 72, literal h), de la Decisión 313, busca evitar el engaño al comercio y al usuario sobre la precedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trata; busca igualmente evitar o eliminar el "riesgo de confusión" de productos o servicios, teniendo en cuenta



que es la aptitud de un producto o servicio la que lleva a su consumo.

3. Es deber inexcusable de la autoridad nacional competente examinar la existencia o no de este o de cualquier otro caso de irregistrabilidad, para dar asimismo cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la misma Decisión.
4. Las prohibiciones de registro establecida en el artículo 73 de la Decisión 313, y la propiamente consignada en el literal a), determinan que la semejanza de una marca con otra anteriormente solicitada, aunque no haya sido otorgada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud, a fin de no vulnerar el principio universal de prioridad que rige en el derecho marcario.
5. El artículo 85 de la Decisión 313 al regular el procedimiento para el otorgamiento del registro, señalando un plazo para la presentación de observaciones (antes oposiciones) establece igualmente la obligación de la autoridad nacional de proceder al examen previo de registrabilidad y de emitir su resolución, en todo caso debidamente motivada.

Este procedimiento también es inexcusable y su no observancia dará lugar a la nulidad de lo actuado, por exigencia expresa de la propia norma.

6. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el respectivo proceso, según dispone el artículo 31 del

Tratado que creó este Tribunal.

7. En cumplimiento al artículo 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.
8. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación.

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
SECRETARIO a.i

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO No. 23-IP-95

Interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitud de registro de la marca MAMMA, expediente interno No. 2977.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de septiembre de 1996, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en



cumplimiento del auto del veintitrés de junio de 1995, en el cual se ordena suspender la acción y someter a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena lo referente a la precisión del contenido y alcance de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los seguidos sobre declaratoria de nulidad de la Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 1993, expedida por la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Sociedad Foschi y Carrillo Foca Limitada;

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad estima relevantes para la interpretación.

“a.- El 3 de enero de 1992, la sociedad Foschi y Carrillo Limitada, solicitó el registro de la marca MAMMA para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”.

“b.- Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros”.

“c.- Mediante Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, argumentando que la marca MAMMA encuadra en la

causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “... que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro para los mismos productos o servicios o para aquellos que pueden inducir al público a error” y que “... en este caso la marca -MAMMA- y la registrada -MAMMA-, existe una semejanza ortográfica y fonética que induciría al público consumidor en error”.

“d.- Contra la anterior decisión la sociedad peticionaria, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, con base en los siguientes argumentos:

“- El día 11 de octubre de 1979 fue matriculado en la Cámara de Comercio de Barranquilla a nombre de Foschi y Carrillo Foca Limitada, el establecimiento de comercio denominado -Foschi y Carrillo Foca Limitada.- Almacén MAMMA, al cual le correspondió la matrícula mercantil No. 36743, renovada en junio 23 de 1993.

“- Lo anterior significa que mi mandante tiene el mejor derecho, por ser primera usuaria en Colombia, al empleo del nombre comercial MAMMA para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”.

“- El hecho de que tenga el mejor derecho al uso del nombre comercial MAMMA para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1972, implica que también tenga el mejor derecho al uso y registro de la marca MAMMA para distinguir la misma clase de productos”.

“e.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no resolvió de manera expresa los citados recursos con lo cual, de conformidad con el artículo 60 del C.C.A. se entendió que la decisión fue negativa”.

De los hechos transcritos se hace notar, que el nombre comercial en su uso surgió en la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-



do de Cartagena y el registro de la marca negado en la resolución cuya nulidad se pide se produjo en vigencia de la Decisión 313.

Que, se resume por este Tribunal el cargo de violación del literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, cuya interpretación se solicita, en el hecho de haber sido el signo MAMMA usado primero en el tiempo como nombre comercial, para identificar establecimientos dedicados a la venta de productos comprendidos en las clases 24 y 25 del Arreglo de Niza.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio por conducto de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda; negó el hecho séptimo de la misma, habida consideración de ser reiterado que el uso exclusivo a una marca sólo se adquiere por su registro. Como razones de su defensa invocó el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por existir en favor de un tercero el derecho sobre el signo distintivo negado, mediante resolución número 1287, expedida por ese mismo organismo el 22 de diciembre de 1989. Igualmente, recoge en sus argumentos que dicha resolución 1287 fue expedida en aplicación del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como se expresó en la acción de nulidad que ante el mismo Consejo de Estado se sigue contra esta providencia administrativa dos veces citada. Por último, retoma nuevamente que el derecho sobre una marca es atributivo.

Que tanto en la demanda como en su contestación se alude a la circunstancia de existir ante el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, una acción de nulidad contra la resolución que concede en favor de un tercero el registro y uso exclusivo dentro de la Clase Internacional 25 de la marca negada, por lo que se deja sentado este hecho.

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial, copias debidamente certificadas de la providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación, junto con copias de la demanda, su contestación y del expediente administrativo No. 353.387.

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la

Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requeriente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, se establece que es materia de normas comunitarias, reguladas por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, el aspecto relativo a los derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de un signo distintivo.

CONSIDERA:

1. Texto de las normas objeto de interpretación:

Se ha solicitado la interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación:

“Decisión 313

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

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

“b) Sean idénticos o se asemejen a un lema o un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países



miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de un signo distintivo:

De la lectura y análisis de las normas transcritas surgen dos supuestos de hecho y de derecho que deben ser analizados en forma separada; de un lado las acciones que un tercero tiene para impedir el registro de un signo o impetrar su anulación y de otra parte el nacimiento del derecho y protección de un nombre comercial frente a una marca:

Acciones en favor de un tercero frente a la solicitud y registro de una marca.

Independientemente de la cancelación de registro por no uso, un tercero podrá ejercer sus derechos para impedir el registro de un signo igual o que se preste a confusión con uno de su propiedad intelectual, después de publicado el extracto de solicitud mediante el procedimiento de oposiciones en vigencia de la Decisión 85 o presentando observaciones a partir de la Decisión 311, llamémosla etapa previa a la concesión de la marca.

Luego, circunscritos a la Decisión 313, una vez ha causado estado el acto por medio del cual se ha conferido el uso exclusivo de una marca, o en otros términos agotada la vía gubernativa de acuerdo con la respectiva legislación interna, el tercero independientemente de si ha presentado oposiciones o formulado observaciones e interpuesto los correspondientes recursos de ser necesarios, tiene la facultad y pleno derecho de impetrar u ocurrir ante el órgano competente para que dentro del procedimiento previsto en el País Miembro y previa audiencia de las partes, si se ha vulnerado su derecho se decrete la nulidad de la marca atacada.

Protección del nombre comercial:

P.C. Breuer Moreno, en su libro EL NOMBRE COMERCIAL en la Legislación Argentina, Buenos Aires, Librería y casa Editora de Jesús Méndez, página 49, hace la siguiente distinción que recoge el procedimiento adoptado en los países que conforman este sistema comunitario:

“Para obtener derechos sobre una marca, es necesario inscribirla en la Oficina correspon-

diente y necesaria su concesión previo determinados trámites; para tener derechos sobre un nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo”.

De donde se desprende lo relativo a su protección contemplada en la norma comunitaria desde la promulgación de la Decisión 311, y en el artículo 8 de la Convención de París. En el comentario a dicho convenio tomado del Curso Regional de la OMPI sobre Marcas para países de la América Latina, julio de 1994, que como ilustración al tema por ser pertinente se reproduce:

“116. El convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

“117. La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección, y la forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan libradas a la legislación nacional de los países respectivos. Por consiguiente, la protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de leyes más generales sobre represión de la competencia desleal o de los derechos relativos a la personalidad”.

“118. La protección no puede quedar sujeta a la condición de que se presente una solicitud de registro de nombre comercial, ni de que tal registro se efectúe. Sin embargo, si en un país miembro la protección de nombres comerciales está condicionada a su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda producir confusión o perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio podrían aplicarse en ese país miembro”.

Al hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso, de acuerdo con la legislación de los países miembros, sin perjuicio de su registro en la oficina nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva consigo la certeza, a partir de la solicitud, de su existencia; y la concesión de una marca, accesoriamente nace otra diferencia en materia probatoria, ya que para la prueba de una marca basta el correspondiente certificado de registro en los términos de la norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que con base en el sistema y rigor procesal



interno se demuestre su adopción y si de la norma sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar su uso.

Sobre el particular el tratadista Manuel Pachón en su libro "La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena", página 106, expresa:

"El depósito no implica un derecho sobre el nombre; sólo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la solicitud de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicación".

"La mención de un depósito anterior tampoco genera el derecho al nombre".

"El titular del nombre comercial tiene derecho a impedir el empleo de un nombre similar para el mismo ramo de negocios".

"Como en estos casos no existe declaración del Estado sobre la titularidad del derecho, como sucede tratándose de patentes, modelos o marcas, se requiere iniciar un proceso de conocimiento que tienda a esclarecer quién tiene mejor derecho sobre el nombre ...".

Ahora bien, no ofrece dificultad extender la protección a un nombre comercial adoptado bajo el imperio de la Decisión 85, que no contemplaba este aspecto, al amparo de la Decisión 313, siempre y cuando se demuestre en los términos de la legislación correspondiente su existencia y de ser necesario la prueba de su uso, por cuanto el nacimiento de un derecho no se opone a que su protección se moldee a nuevas concepciones normativas, si permanece en el tiempo.

Literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313:

En los dos literales está expresamente consagrado que no podrán registrarse signos que frente a derechos de terceros tengan el impedimento de ser idénticos o se asemejen de manera tal que puedan inducir al público a error, para los mismos productos o servicios; el literal a) en lo que respecta a una marca anteriormente solicitada o registrada y el literal b) ante un nombre comercial protegido.

Nos encontramos ante dos preceptos de igual jerarquía, de los cuales no es posible deducir un

mejor derecho en favor de la marca o por el contrario en favor del nombre comercial, lo que lleva a determinar que en caso de conflicto en la aplicación de tales preceptos, el conflicto se ha de resolver, entre otras consideraciones fundamentales, teniendo en cuenta de una parte el registro de la marca y de la otra el primer uso del nombre comercial, si éste ha sido protegido por la ley interna y por la comunitaria.

Por lo que finalmente de todo lo expuesto, se infiere claramente, que corresponde al Juez nacional, dentro de la aplicación de la ley interna, incluida dentro de esta la protección al nombre comercial en la norma comunitaria, para los países firmantes, establecer el mejor derecho que puede derivarse del nombre comercial por la vigencia del reconocimiento comunitario hecho en los términos de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. Un tercero que demuestre según la legislación interna la permanencia de la adopción de un nombre comercial, puede plantear su mejor derecho de acuerdo con la protección de la legislación comunitaria.

2. Los preceptos contenidos en los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecidos en favor de una marca solicitada o registrada y de un nombre comercial, respectivamente, son de igual jerarquía, por lo que en caso de conflicto entre una marca y un nombre comercial ha de tomarse en cuenta el momento de la solicitud o el registro de una marca y el primer uso válido del nombre.

3. 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 Andino, al dictar la respectiva sentencia.

4. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada.



5. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación.

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
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- La sentencia que antecede es
fidel copia del original que reposa en el expedien-
te de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO 11-IP-96

Auto por el cual se declara inadmisibile la recusación intentada contra un Magistrado de este Tribunal

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.**- Quito, catorce de octubre de mil
novecientos noventa y seis.

V I S T O:

La recusación intentada contra el doctor Patricio Bueno Martínez por el doctor Rodrigo Bermeo, con el carácter de apoderado de la C.A. Bigott Succ, mediante escrito de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, Proceso interno N° 1430-681-94, caso marca BELMONT; en sesión judicial de esta misma fecha, celebrada con la presencia de los Magistrados que suscriben el presente pronunciamiento, y

C O N S I D E R A N D O:

Que, tal como se desprende de su Tratado Constitutivo, la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se derivan deben ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los gobiernos de los Países Miembros y de los otros órganos del Pacto Andino, con capacidad de declarar el derecho comunitario, interpretándolo uniformemente, y

de dirimir las controversias que surjan del mismo;

Que, individual o conjuntamente consideradas las vías procesales consagradas en el Tratado Creador del Tribunal, ellas responden a formalidades distintas, aunque concordadas, y así mismo a correlativos procedimientos especiales, diferentes en su tramitación, la que debe ser escrupulosamente observada como garantía para la Comunidad Andina;

Que la interpretación prejudicial constituye la piedra angular del desarrollo uniforme del proceso jurídico comunitario y la vía más socorrida de acceso al Tribunal Andino, habiéndola revestido el legislador supranacional de características especialísimas acordes con su función exclusivamente declarativa del Derecho Comunitario, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de éste en el territorio de los Países Miembros, y confiándola a un cuerpo colegiado supranacional integrado por cinco Magistrados con diferente nacionalidad de origen;

Que entre las características del Tratado de Creación del Tribunal, se destaca la de haber sido privada la interpretación prejudicial de la naturaleza y del calificativo de acción, que el Tratado le ha otorgado en cambio a las otras dos vías de acceso al Tribunal Andino: las acciones



de nulidad y de incumplimiento;

Que, acorde con la señalada naturaleza procedimental, el Tratado Creador de este Tribunal confía la solicitud de interpretación prejudicial exclusiva y obligatoriamente a los "jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse algunas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena", y la relación se concreta sólo entre el tribunal nacional y el comunitario;

Que, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena está limitado por su propio Tratado Creador, a "precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena" sin poder "interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso" interno en el cual está interviniendo el recusante;

Que las causales de impedimento o de recusación contenidas en el artículo 72 de los Estatutos del Tribunal, están relacionadas con las partes, o sus representantes o mandatarios acreditados en los procesos contenciosos sometidos al Tribunal Comunitario y que tales causales son taxativas, y a ellas no pueden dárseles aplicación extensiva **extra legem**.

Que conforme a lo previsto en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que definen la naturaleza y características de la interpretación prejudicial en el proceso comunitario andino y entre éstas, la de tratarse de un procedimiento no contencioso que se desarrolla exclusivamente entre los jueces nacionales y esta alta jurisdicción comunitaria, sólo viable por obra de la solicitud de aquellos, y le está vedado a este Tribunal manifestarse sobre los hechos materia del proceso intentado por la recusante ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrital de Quito, República del Ecuador, Proceso interno N° 1430-681-94, caso "marca BELMONT".

Que el encabezamiento del artículo 73 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contentiva del Estatuto que rige el funcionamiento y los procedimientos judiciales

a los que debe sujetarse el ejercicio de las acciones previstas en el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, reserva exclusivamente a las partes, o a sus representantes o mandatarios en las acciones comunitarias, el alegato y ejercicio de las causales de recusación previstas en los apartes a), b), c) y d) del señalado artículo 73, carácter de parte del cual carece el recusante en la interpretación prejudicial referida atrás.

RESUELVE:

1. Declarar INADMISIBLE la recusación intentada por el doctor Rodrigo Bermeo, con el carácter de apoderado de la C.A. Bigott Succ en el proceso contencioso interno, contra el Magistrado de este Tribunal, doctor Patricio Bueno Martínez.
2. Continuar el curso de la tramitación, que se encuentra en estado de sentencia, previa notificación al juez solicitante de la interpretación.
3. Remítase a la Junta del Acuerdo de Cartagena el presente pronunciamiento judicial para fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- El auto que
antecede es fiel copia del original que reposa en
el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO

Patricio Peralvo M.
SECRETARIO a.i.