



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

Proceso 27-IP-95.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como de los literales a), d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Caso: registro de la marca "EXCLUSIVA" presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A.- Expediente interno 3230	2
Proceso 33-IP-95.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, y del literal d) del artículo 82 de la misma Decisión. Registro de la marca "PANPAN PAN PAN" (clase 30), solicitada por la compañía GRASAS VEGETALES S.A.- Expediente N° 3266	16
Proceso 1-IP-96.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 6 y 7 de la Decisión 344 y 2 y 3 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con el artículo 1°, numeral 3°, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Presentada por la Corte Constitucional de la República de Colombia. Expediente Nacional No. L.A.T. 044, ingresado al Tribunal el 16 de enero de 1996. Interpretación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena	25
Proceso 2-IP-96.-	Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99, inciso segundo, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Caso: Productos Marta de Julio Jiménez S. Enriqueta de Jiménez e Hijos Limitada Jiménez Ltda., marca Marta. Expediente Nacional N° 3247. Interpretación Prejudicial de los artículos 70 de la Decisión 85, 114, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	38
Proceso 3-IP-96.-	Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria Primera y el inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344; artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, y del artículo 70 de la Decisión 85. Caso: renovación de la marca "DARIEN", expediente interno 3243	47



PROCESO N° 27-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como de los literales a), d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión. Consejero ponente: Dr Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Caso: registro de la marca "EXCLUSIVA" presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A.- Expediente interno 3230.

Quito, octubre 25 de 1996

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

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por intermedio del Consejero Dr. Ernesto Ariza Muñoz, en cumplimiento del auto de 22 de agosto de 1995, solicita la interpretación de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal es competente para conocer de dicha solicitud y el juez nacional de Colombia lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal respectivamente.

Que la solicitud presentada cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de los Estatutos del Tribunal.

Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes para elaborar su informe sucinto, los siguientes:

- "1°): La sociedad GRASAS VEGETALES S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas EXCLUSIVA (nominativa), clase 29 y EXCLUSIVA (nominativa), clase 30.
- 2°): Las anteriores solicitudes de registro fueron negadas mediante las Resoluciones N° 31313 y 31310 de 29 de Julio de 1994, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 3°): Contra las referidas resoluciones se interpusieron respectivamente los corres-

pondientes recursos de reposición y en subsidio de apelación, transcurriendo dos (2) meses sin que ninguna decisión fuese notificada y configurándose así el silencio negativo.

- 4°): El signo EXCLUSIVA goza de suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 25 y 30 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, expresó la actora lo siguiente:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio adujo que no puede registrarse como marca el signo EXCLUSIVA (nominativo) porque se trata de una palabra de uso común para designar las características excepcionales de un bien que por lo mismo carece de fuerza distintiva, con lo cual se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que se ignoró que la marca EXCLUSIVA es un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30, elaborados y comercializados por la actora, de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra persona.

La marca EXCLUSIVA es un signo nominativo dado que se compone exclusivamente de una palabra, aún cuando no es necesario tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra.

2. Se viola el artículo 96 ibídem, dado que por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se determinó, sin ser cierto, que el signo EXCLUSIVA es un término de uso



común para designar las características de un bien, cuando dicho signo en realidad no determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30.

El signo EXCLUSIVA no consiste en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos. Es evocativo de los productos que distingue, prueba de ello constituye el hecho de estar registradas varias marcas que corresponden a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión mencionada, a nombre de distintos titulares, por lo anterior era perfectamente procedente el registro de la marca referida.

3. Se violan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones sobre registro de marcas, ya que de haberlo hecho se habría observado que con anterioridad al presente caso, se habían concedido marcas a nombre de diferentes titulares correspondiente a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión EXCLUSIVA.

Tal inobservancia condujo a que no se salvaguardarán los derechos consagrados en el artículo 147.

También se violaron dichas disposiciones por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir actos administrativos denegatorios de las supuestas solicitudes".

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo:

1. Resoluciones 31310 y 31313 de 29 de julio de 1994, expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos por las cuales se niega el registro de la marca exclusiva para las clases 30 y 29 respectivamente. Los fundamentos para dicha negativa son idénticos para las dos resoluciones, destacándose:

"...TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión.

CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de suficiente fuerza distintiva..."

2. Escrito del recurso de reposición y apelación . Para sustentar estos recursos ante el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la apoderada especial de la Sociedad Grasas Vegetales S.A., a más de subrayar que no se presentaron observaciones a la solicitud, argumenta que "el signo exclusivo goza de la suficiente fuerza distintiva para registrarse como marca en la clase 30 Internacional", y que "de conformidad con el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española de Angel López García Molins, página 447, son sinónimos de la expresión **EXCLUSIVA**: "Único, Solo, Aislado, Singular, Irrepetible".

Así mismo, de conformidad con el mismo Diccionario, página 956, son sinónimos de la expresión "UNICO" los siguientes: "Exclusivo, Solo, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable". "En consecuencia los términos "Exclusivo, Único, Solo, Singular, Irrepetible, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable, son equivalentes". Anota además, que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido conceder el registro de las siguientes marcas: "Solo, Único, Selecto, Selectas y Favorita".

3. Demanda de la Compañía Grasas Vegetales S.A. ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de las Resoluciones 31313 de 29 de julio de 1994 (clase 29) y 31310 de esa misma fecha para la clase 30.

A más de la insistencia sobre los puntos planteados en el recurso de reposición y



apelación, la actora a este nivel judicial, al refutar el considerando cuarto de dichas Resoluciones, expresa: "...Sobre el particular es necesario aclarar que una cosa son los requisitos mínimos esenciales para que un signo sea marca, consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344, y otra muy distinta es que el signo consista en "un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien". "Si el signo no cumple con los requisitos mínimos esenciales, simplemente no es marca y, por lo mismo, no encuadrará (o no alcanzará a encuadrar) en ninguna de las causales de irregistrabilidad".

"Contrario sensu, si el signo consiste en **"un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien"** significa que incurre en una de las causales de irregistrabilidad, y para que un signo encuadre dentro de una causal de irregistrabilidad, es necesario que cumpla con los requisitos mínimos esenciales para ser marca, vale decir, **es necesario que sea marca**. De suerte que es contradictorio y excluyente, por decir lo menos, estimar que un signo no es marca y que es marca que incurre en causal de irregistrabilidad."

"En este orden de ideas, de acuerdo con la legislación comunitaria que nos regula, si un signo consiste en **"un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien"**, significa que incurre en la causal de irregistrabilidad enlista da en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se refiere a las marcas descriptivas de los productos o servicios que distinguen o de que se trate, y que sirven en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse..."

Agrega que:

"...No obstante, si lo que quiso decir la División es que la solicitud de registro de la marca EXCLUSIVA, clases 29 y 30, además de no cumplir con los requisitos esenciales para la configuración de la marca consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Art. 82, ibídem (lo cual de entrada constituiría un exabrupto jurídico); o si lo que quiso decir es que el citado signo incurre en uno de los dos fenómenos, a continuación que señalan las normas legales y comunitarias violadas por la División y se rinden los pertinentes conceptos de la violación..."

4. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda formulada por la Compañía Grasas Vegetales S.A. ante el Consejo de Estado. Esta oficina administrativa en el respectivo escrito ha manifestado:

a) "...Sin embargo, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicable al asunto que nos ocupa la no presentación de observaciones por parte de terceros no es impedimento para que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de las marcas..."

b) "...Es de reiterarse que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas..."

c) "...La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal a) impide legalmente que sean registrados los signos que no cumplan con los requisitos establecidos expresamente por el artículo 81 de la misma Decisión. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de confundibilidad de la marca "EXCLUSIVA" para productos de la clase 29a (expediente N° 387594) y de la marca "EXCLUSIVA" para productos comprendidos en la clase 30a de la nomenclatura vigente (expediente N° 387591) concluyendo acertadamente que las expresiones antes referidas son irregistrables conforme lo dispuesto en los artículos 82 literal a) en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..."

d) "...Finalmente es de precisar que si bien es



cierto que publicado los extractos de las solicitudes de registro de las marcas "EXCLUSIVA" en la Gaceta de Propiedad Industrial, para las clases 29a y 30a (expedientes N° 387594 y 387591) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..."

"Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados refiriéndose a la expresión "EXCLUSIVA" son válidas y acertadas al señalarse que: "... en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de suficiente fuerza distintiva..."

Que los productos que pretenden ser protegidos (clase 29) son los siguientes:" carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas". Para la clase 30:" café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo".

CONSIDERANDO:

La determinación final de las normas a interpretarse corresponde al Tribunal Andino, decisión amparada en la facultad privativa contenida en el artículo 28 de su Tratado de creación. Deriva de esa potestad el hecho de que el Tribunal puede ampliar o restringir las normas requeridas para su interpretación, cuando del análisis de la documentación enviada, concluya que no es necesario interpretar algunas o todas las normas comunitarias solicitadas por el juez nacional, o que las requeridas no

son las suficientes en la aplicación que el juez interno deba hacer dentro del caso planteado para su resolución (Casos 1-IP-94 G.O. 164 de 2 de noviembre de 1994; 2-IP-94 G.O. 160 de 21 de julio de 1994; 2-IP-95; 12-IP-95; 17-IP-95 G.O. 199 de 26 de enero de 1996; 13-IP-95 G.O.207 de 29 de abril de 1996).

En base a esta tesis, el Tribunal estima, que además de las normas requeridas para interpretación, la sentencia recoja la de los literales a), d) y e) del Artículo 82 de la Decisión 344.

Las normas solicitadas o requeridas de interpretación prejudicial y las ampliadas por el Tribunal, son las siguientes:

DECISION 344:

"Artículo 81.-

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

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

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate"

"Artículo 96.-



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

“Artículo 146.-

Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

“Artículo 147.-

Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”.

Considera el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, analizar los puntos siguientes:

Concepto de marca.

Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “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”.

Por su parte la Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona,

de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

“La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La marca no sólo está constituida por el signo. Convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

El artículo 81, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona. Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio. Con qué objeto un empresario va a inscribir o registrar una marca, si ese signo por igual puede asimilarse en la mente del consumidor a su producto



o al de la competencia, sin que el público distinga uno de otro?. Para que llamar a un producto x, si entre éste y el producto xy, no van a tener una nota de diferenciación en el mercado de los consumidores, y si para éstos resultaría igual o indistinto solicitar x o xy.?

La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca.

La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.

Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar.

Por último el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.).

Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca

Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendi-

dos en las prohibiciones o causales de irregrababilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.

Perceptibilidad del signo

El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de "la inteligencia".

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto": "Percepción", dice es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos." (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).

Al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.

Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.

Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la "visibilidad" el que ha sido reemplazado por el de "la perceptibilidad". Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.

La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y productos se asociaría cuando se escuche el slogan.

La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas.



Se ha definido a la marca sonora como “el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de llamativa y la fácil difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel, “La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año 1995, Bogotá 1995, pág 125). Será necesario estimar este Tribunal, que en posteriores Decisiones se llegue ya a especificar los requisitos y condiciones para inscribir este tipo de marcas, que sobre todo en el ambiente radiofónico tienen una connotación particular.

La distintividad

La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación.

El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.

Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “sufi-

cientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos.

Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable. Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca.

Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en **sí misma**, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165).

Representación gráfica

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede



usar la marca.

El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impiden que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

La representación gráfica del signo es una "descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Aleman, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo.

Denominaciones genéricas, usuales y descriptivas

El signo EXCLUSIVA que se pretende registrar es denominativo, con un significado propio y que puede ser utilizado como adjetivo sustantivado o como adjetivo calificativo.

Existen signos que cumplen con los condicionamientos legales anteriormente señalados para ser considerados como marcas y que sin embargo tropiezan en su objetivo con las causales de irregistrabilidad o de impedimento para que el registro prospere.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 enumeran las causales por las cuales un signo no puede registrarse y el literal a) del 82, impide el registro de signos que "no puedan constituir marca conforme al artículo anterior", es decir, aquellos que no sean perceptibles, distintivos o no cuenten con la factibilidad de ser representados gráficamente.

Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, aclarando que si bien no se hace referencia expresamente a las expresiones genéricas, éstas, por doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal no pueden constituir signos con posibilidad marcaria.

Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos,

descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo "guagua" que es utilizado con el significado de autobus en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño.

Estos dos literales utilizan el término "exclusivamente", por lo que se abre la posibilidad de que en una marca compleja la presencia de un elemento que haga a la marca distintiva o si el conjunto marcario, aún formado por signos genéricos o descriptivos presentan una carga distintiva suficiente, tal signo es registrable.

La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

Fernández - Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Aréan Lalin, como la que "designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretenden diferenciar a través de la denominación" ("Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo



S.A, Madrid, pág. 72)

“Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar” (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág.76).

Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro.

“...la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por lo tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar” (Proceso 3-IP-95, G. O 189 de 15 de septiembre de 1995).

El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto.

Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suminis-

trada por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 3-IP-95, G. O. 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “ El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213).

Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.

Adjetivos

Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los productos. El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o la necesaria de la característica del producto; por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no por ejemplo, espumoso o batido.

El adjetivo calificativo se refiere comúnmente, a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger; ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.



“El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo. Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca: ejm: “absorbente” para algodón; “medicinal” para distinguir medicamentos; “rápido” para vehículos” (David Rangel Medina, “Tratado de Derecho Marcario”, Méjico, 1960, pág 359).

Cuando los adjetivos calificativos no tengan “relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni indica, su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos”, pueden constituir marca (Jorge Otamendi, “Derechos de Marca; Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Pág. 71).

En tanto, si el adjetivo es la palabra común y usual para descubrir al producto y es una de sus características de su naturaleza o una cualidad predominante de los productos que protege o amparan, el signo no es registrable.

Hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda mercadería como “buena clase”, “claro”, “extra”, “fino”, “fuerte”, “mejor”, “primera calidad” pero que entran dentro del dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por una sólo persona, pues es el medio común de promocionar un producto y de utilización generalizada para indicar la calidad de los productos. (David Rangel Medina, obra citada, pág. 359).

La cualidad que se exprese a través del adjetivo para que sea registrable, no debe ser la esencial del producto, lo que lleva a que se examine la relación entre el calificativo y el producto. Hay adjetivos que pertenecen por sus cualidades a muchos bienes, pero en unos casos puede ser la características o cualidades definitorias de los productos.; así “eterna” puede servir para designar pinturas o esmaltes, por no ser una de las cualidades esenciales de este producto, y en otros supuestos, el mismo adjetivo, no será objeto de registro por definir al producto o enunciar sus rasgos fundamentales

o primordiales.

Un adjetivo, generalmente puede ser registrado, cuando el vocablo no es genérico ni descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio, ni describe tampoco a las mercancías que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas; o si de acuerdo con la lengua española tiene varias acepciones o significados de tal modo que su uso no implica el monopolio del vocablo; o cuando al comparar los productos que va a proteger el signo escogido como marca, no hace mención a las cualidades o calidades esenciales o primordiales o las evocativas o incidentales de los productos.

Dentro del Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995), el Tribunal, al referirse a los adjetivos calificativos, expresó que “A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todos maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en **signos débiles** que, por ser factibles de utilizarse en diversos productos-afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

Examen de registrabilidad de las marcas

En la tramitación del registro de una marca y una vez calificada la solicitud por cuanto ha reunido los requisitos formales (artículo 92), la oficina nacional competente procede a la publicación de la misma. La norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros sobre la solicitud mediante “las observaciones”, las que pueden presentarse dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (artículo 93). En este caso, es decir existiendo observaciones y admitidas éstas, la oficina nacional competente notificará al peticionario “para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos”, si él así lo creyese conveniente (artículo 95).



Concluido el plazo de 30 días, la oficina nacional decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca.

En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que "vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o devengar el registro de la marca".

La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones", ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no

pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.

Unificación y coordinación de los procedimientos marcarios

Las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344.

El desarrollo que el derecho marcario ha adquirido en los Países Andinos y las obligaciones que los Gobiernos asumen a través de la suscripción de acuerdos o convenios como los estipulados en la Organización Mundial de Comercio o en el G-3 (Colombia, Venezuela y México), en todos los cuales se pone mayor énfasis en la propiedad intelectual, así como el agilización y la certeza en materia de concesión de patentes, marcas y demás signos, hace necesario que las oficinas nacionales competentes guarden una autonomía tanto administrativa como económica que libere al funcionario respectivo de presiones de toda índole o de influencias que desvirtúen la finalidad o el propósito de la defensa de la marca tanto para el titular como para el público o consumidor.

La autonomía de las oficinas nacionales no se ha dado aún en algunos Países y constituyendo las normas comunitarias preceptos obligatorios -y no únicamente simples recomendaciones- el dejar de hacerlo acarrea un incumplimiento que viola la finalidad y el propósito que las mismas persiguen.

Dentro del campo de la cooperación inter-institucional de las oficinas nacionales competentes, el artículo 146, les obliga a realizar un intercambio permanente de las Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, para una



información entre cruzada de las marcas que se registren en cada uno de los Países Miembros, medida de utilidad para evitar el registro de las mismas marcas en dos o más Países para diferentes titulares con las consecuencias que de esos hechos podrían derivarse. Más adelante el mecanismo debería acudir a sistemas modernos de redes de información para cumplir este propósito.

El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta a una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos. La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contiene para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicarse la norma en perjuicio del administrado "lejos de salvaguardar los derechos del titular (...) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común". (Proceso 22-IP-95)

La norma comentada tiene estrecha relación con el principio de remisión al derecho nacional y de su complementariedad frente a las normas comunitarias, en tanto se pueda aplicar aquellas siempre que no contradigan éstas ni agreguen requisitos, prohibiciones, impedimentos o causales de caducidad, nulidad o rechazo de solicitudes a más de las previstas y contempladas en la Decisión 344. El robustecimiento de los trámites administrativos se ha de dirigir en todo caso a interpretar el derecho de la propie-

dad industrial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor.

El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto "**per se**", implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior. Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador.

El Tribunal al interpretar el artículo 64 de la Decisión 85, y aplicando en este caso el concepto, más que el procedimiento que contempla la Decisión 344 para el registro de marcas dice: "...puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.

Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se



encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual sería objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso...". (Proceso 7-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995).

Justificar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de las normas correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituir fundamento legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la oficina nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones. El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: "...En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase. Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta...".

Además, mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al

artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, "se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas 'Oficinas Nacionales Competentes', con miras a homogenizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración". (Proceso 3-IP-94, "Jurisprudencia del Tribunal", tomo III, pág. 169).

Con los antecedentes expuestos

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1. Un signo que no reúne las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario.
2. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá para poder tener acceso al registro, estar incurrido en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
3. Los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base de concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca protege o ampara.
4. Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. Por lo contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no guarden esa clase o tipo de relaciones.
5. Los adjetivos calificativos serán objetados



como signos marcarios, si ellos se refieren a las cualidades esenciales, primordiales o predominantes de los productos a los que califica.

6. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones.
7. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en ocasiones, en armonía con la legislación nacional. Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituye una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes.
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 dentro del proceso 3230.
9. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y

remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.



PROCESO N° 33-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, y del literal d) del artículo 82 de la misma Decisión. Registro de la marca **“PANPAN PAN PAN”** (clase 30), solicitada por la compañía **GRASAS VEGETALES S.A.**- Expediente N° 3266.

Quito, noviembre 15 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**V I S T O S:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento de auto de 18 de septiembre de 1995, solicita a este Organismo Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 3266, por el cual se demanda la declaratoria de nulidad de la resolución 3791 de 6 de septiembre de 1994, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca **“PANPAN PAN PAN”** presentada a nombre de Grasas Vegetales S.A., para distinguir productos de la clase 30.

Que de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, el Consejo de Estado tiene competencia para solicitar la interpretación prejudicial y este Tribunal para absolverla.

Que la solicitud requerida reúne los requisitos contemplados en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente ha recogido en su petición como hechos relevantes para elaborar el informe sucinto los siguiente:

“...1.- El 9 de noviembre de 1992 la Sociedad Grasas Vegetales S.A., por intermedio de apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **“PANPAN PAN PAN”** para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.

2.- Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

3.- Mediante Resolución N° 37191 de 6 de septiembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, argumentando que la marca PANPAN PAN PAN encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” y que “en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en la repetición de la palabra PAN la cual es genérica respecto de los productos que se pretenden amparar con el registro.

4.- Contra la anterior decisión la Sociedad peticionaria, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos:

a) Lo que se pretende registrar como marca no es el término genérico PAN, sino una expresión absolutamente distinta y susceptible de registro, puesto que no es exclusiva de los productos comprendidos en la clase 30 internacional ya que “se trata de un signo compuesto, fantástico, irreal y absolutamente distintivo”.

b) Al preceptuar el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena



que “no es registrable el signo solicitado exclusivamente, está estableciendo claramente que si el signo se encuentra acompañado de otro signo ya sea NOMINATIVO O FIGURATIVO, puede registrarse como marca, ya que estos últimos le dan suficiente distintividad al signo que se pretende registrar.

c) La marca PANPAN PAN PAN está formada a su vez por varios signos que no obstante ser semejantes, no constituyen productos genéricos de la clase 30 internacional, por lo tanto “... lo que se pretende registrar es todo el conjunto solicitado, no simplemente la expresión PAN”.

d) Dicho signo “...tiene la suficiente fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos que distingue de otros iguales o similares”.

5.- Como quiera que transcurrido el término de 2 meses desde la fecha de interposición del recurso de apelación contra la Resolución N° 37191 de 1994, sin que la Superintendencia de Industria y Comercio notificara al actor decisión expresa sobre el mismo, debe entenderse que fue denegado (art. 60 del C.C.A.).”.

Que el Tribunal en base a la documentación enviada, amplía algunos conceptos que en su opinión, merecen ser citados para un mejor conocimiento del caso interno planteado ante el Consejo de Estado:

I. Recurso de apelación contra la Resolución 37191, interpuesto por la compañía Grasas Vegetales S.A. En este escrito se dice:

a) “El signo que se pretende registrar, está formado a su vez por varios signos, que no obstante ser semejantes, no constituyen productos genéricos de la clase 30 Internacional.

Si se trata de averiguar el significado etimológico del signo **PANPAN, PAN PAN**, se podrá observar que **ningún Diccionario** define tal concepto, en ningún aspecto, de tal manera que queda demostrado plenamente que es absolutamente fantástico y distintivo...”.

b) “ Por otro lado, resulta pertinente enunciar que el signo **PANPAN, PAN PAN**, hace referencia a una cognotación musical, pues así es como se representa la gran mayoría de las veces, la forma como termina una composición musical...”.

II Demanda ante el Consejo de Estado de Colombia: Actora la Compañía Grasas Vegetales S.A.. En sus petitorios, la actora sostiene:

a) Que se violó el artículo 96 de la Decisión 344, “dado que la División de Signos Distintivos erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca **PANPAN PAN PAN...**”.

b) Insiste en que el signo solicitado como marca no “determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en la clase 30”. Añade que “en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que toda modificación de un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos que se identifican con el signo genérico”.

c) Cita como ejemplos de marcas que han sido registradas con la expresión PAN, de la clase 30: “ COMAPAN, TAJAPAN, LEVAPAN, YEMAPAN, BRILLAPAN, PARAPAN, P.A.N., etc.”.

d) Recalca que el signo a inscribirse reúne los requisitos que se contemplan en el artículo 81 de la Decisión 344.

III Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la compañía Grasas Vegetales S.A.. Fundamenta su escrito con los siguientes conceptos:

a) “... Las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede substraerse la Oficina Nacional Competente”.

b) “... Si bien es cierto que publicado los extractos de las solicitudes de registro de



la marca **"PANPAN PAN PAN"** en la Gaceta de Propiedad Industrial para la clase 30a, (expediente N° 370582) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la irregrababilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344..."

c) "La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse..."

d) "...Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en la repetición de la palabra PAN la cual es genérica respecto de los productos que se pretende amparar con el registro..."

Que los productos comprendidos en la clase 30 y que se solicitan para proteger la marca son: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, bizcochería, bizcochos, confitería a base de cacahuetes".

CONSIDERANDO:

El juez solicitante de la interpretación prejudicial, el Consejo de Estado de la República de Colombia, cita como normas requeridas para ese objetivo los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dentro del proceso y tanto en la Resolución impugnada N° 37191, como a la demanda ante el Consejo de Estado y en la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se debaten hechos sustentados en el literal d) del artículo 82 de la mencionada Decisión 344. Este Tribunal con la facul-

tad decisoria para determinar cuáles normas deben ser interpretadas, solicitadas o no por el juez nacional, cree necesario ampliar la interpretación a la norma del literal d) del mencionado artículo 82.

El texto de las disposiciones objeto de esta acción interpretativa son:

DECISION 344:

"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

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

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

"Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.



Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino".

"Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión".

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA

Los requisitos esenciales o intrínsecos para que un signo pueda ser considerado como marca, se encuentran especificados en el inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344: perceptibilidad, distintibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

El signo es una iniciativa humana y en definitiva es un producto del ingenio, de la imaginación y de la creación, que mientras permanece en esa etapa de formación no tiene transcendencia hacia el exterior. Bien sea con el uso, en los países donde se adopta el sistema declarativo para la concesión de marcas, o con la solicitud y registro, en los sistemas atributivos como el Andino, el signo requiere de su exteriorización o materialización para que el público pueda percibirlo; la perceptibilidad hace relación directa con uno o cualquiera de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto; este criterio amplía el mas restrictivo a que hacía referencia la Decisión 85 asignando exclusivamente al sentido de la vista, la aptitud de perceptibilidad del signo marcario.

Las marcas que han tenido hasta ahora un mayor alcance registral son aquellas que han utilizado la percepción del signo a través de la vista; con ese alcance se han registrado denominaciones, vocablos, dibujos, gráficos, combinaciones de palabras, de palabras y gráficos, de colores, frases, etc. que han penetrado en la mente del consumidor o han llegado a su conocimiento a través de la vista.

Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no a así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro. No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva. (Ver proceso 27-IP-95).

Ha considerado este Tribunal la distintividad del signo como la esencia intrínseca marcaria, en la medida en que este elemento nace del propio concepto de marca que doctrinaria y legalmente se ha aceptado (artículo 81, inciso segundo de la Decisión 344). La marca es el signo con el cual el industrial o comerciante protege sus productos frente a los productos idénticos o similares de sus competidores, con el objeto de diferenciarlos e identificarlos. El signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un productor frente a los de otro, carece de cuño distintivo y carece de capacidad legal para convertirse en marca. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objeto de la protección legal para constituirse en marca (Proceso 27-IP-95).

El signo distintivo es aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca" (Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199, enero 26 de 1996).

Algunas de las prohibiciones contenidas tanto en el artículo 82 como en el 83 de la Decisión 344, se fundamentan en la condición distintiva que debe reunir el signo; por ello no tienen tales características las palabras genéricas, usuales o comunes del producto que va a proteger la marca, las denominaciones que describan al producto, las que consistan en un color aisladamente, las que sean confundibles con otras ya registradas, etc.

La marca debe adherirse al producto, mas que desde el punto de vista material, desde el ángulo psicológico, de tal modo que el pronunciamiento o la evocación de la marca ya utilizada permita al consumidor diferenciar el



producto de otros similares e identificarlo. En este sentido "la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo", siempre que no caiga en la figura de la vulgarización, por la cual el signo marcario se convierte en el nombre común o usual del producto. (Proceso 10-IP-95, G. O. 177 de 20 de abril de 1995).

El Tribunal en la interpretación prejudicial dentro del proceso 1-IP-87 (G. O. N°. 28 de 15 de febrero de 1988 "Jurisprudencia del Tribunal Andino", INTAL, Buenos Aires, 1994, Tomo I, pág 112) al recalcar la condición **sine qua non** para que el signo pueda ser registrado como marca, esto es, su distintividad, expresó: "La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla..." "...Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse...."

El tercer requisito que la norma comunitaria contenida en el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ingresar al registro marcario, es la susceptibilidad de la representación gráfica, es decir la posibilidad de transmitir mediante trazos, la descripción de la marca para que cumpla con el requisito exigido en el literal b) del artículo 87 ibidem, (descripción de la marca). La representación gráfica puede darse mediante palabras, gráficos, signos compuestos, que permiten la materialización externa para el registro, publicación y archivo de la marca.

La representación gráfica es pues la posibilidad de exteriorizar el signo por medio de palabras o figuras u otros medios con el fin de que la imaginación pueda retenerlos.

La exigencia de la representación gráfica de cierto tipo de marcas (olfativas o gustativas) hace difícil su acceso registral, no así las sonoras que puedan tener la representación por medio del pentagrama musical. (Marco Matias Alemán, "Marcas", Top Management, Bogotá, pág. 77).

PROHIBICION DEL REGISTRO DE SIGNOS GENERICOS, COMUNES, USUALES O DESCRIPTIVOS

Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios. Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad, valor, etc, el signo perdería su cuño distintivo pues llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo. No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable.

La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común.

La marca controvertida en este caso, se conforma de la unión de varios signos genéricos que pertenecen a la designación de algunos de los productos de la clase 30 que se trata de proteger. El actor no ha hecho uso del derecho o facultad de restringir los productos en base de la modificación de la solicitud que se contempla en el artículo 89 de la Decisión 344, por lo que la marca anteriormente señalada ampara a todos los productos de esa clase incluido el pan. Si el signo se identificara o se confundiera con el producto que protege, se estaría frente a un signo genérico o usual que se confunde con el



nombre del producto utilizado por todos los consumidores.

En las denominaciones compuestas o complejas, cada uno de sus elementos puede tener un significado o carácter genérico, pero como al signo es necesario analizarlo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones ortográficas o de sílabas, puede acontecer que del análisis global, ese carácter “desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca” (Proceso 3-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

Sin embargo, cuando el conjunto está formado por la repetición del nombre genérico, no se está agregando nada que lo haga inconfundible, ni se está creando algo original o de fantasía.

Al aceptar la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, lo hace siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca; esto es, debe entenderse en la mayoría de los casos, que una expresión marcaría compuesta de diferentes palabras genéricas puede ser registrada si se reúnen las siguientes condiciones: que en su conjunto ella tenga distinta significación, y represente una expresión distinta del género o cualidad esencial del producto que protege. Si, por ejemplo, se pretende inscribir como marca las palabras “mesa, mesa, mesa” para muebles, la distintividad del signo frente al producto que protege (muebles) no desvanece el carácter de genérico o descriptivo, y no representa idea distinta que la del mueble “mesa”.

Brauer Moreno al analizar la posibilidad de inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas sostiene que “si se combinan dos palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma, no obtendríamos una marca válida...” (Tratado de Marcas”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, segunda edición, pág. 81).

El actor al controvertir la resolución denegatoria de la marca, insiste que el signo “PANPAN

PAN PAN” es “terminación de una composición musical”, confundiendo, a lo mejor, lo que puede ser una marca sonora de una denominativa, que por ser tal se expresa a través del sonido que produce la pronunciación o vocalización de las palabras. Pero lo que se está pidiendo es la inscripción de la palabra o palabras “PANPAN PAN PAN”, y no el diagrama musical o entonación musical de las terminaciones musicales.

Marca sonora, define Carlos Alberto Parra, “es aquel signo perceptible por el oído que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o un servicio a través de su difusión por algún medio idóneo” y anota entre sus características las de la sonoridad, originalidad o novedad, la fácil difusión y ser llamativa (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, N° 4, “La marca sonora”, Bogotá 1995, pág. 126).

Con la supresión de la condición de visibilidad del signo marcario que exigía la Decisión 85, se permitió la posibilidad del registro de marcas sonoras, cuya representación gráfica, según criterios acordes de la doctrina, podría efectuarse por intermedio de notas o de secuencias musicales.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

Al trámite de las observaciones previsto en los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344, pueden acceder las personas -naturales o jurídicas- que tengan interés legítimo para presentarlas con respecto a la solicitud planteada.

Aceptada la solicitud luego de que se cumplan los requisitos formales que la Decisión establece, recae sobre la oficina nacional competente la resolución final de aceptar el registro o de rechazarlo, previo al análisis de las observaciones si las hubiere, y en todo caso procediendo al examen de registrabilidad de cuyo resultado la oficina nacional negará o aceptará la solicitud con base en la existencia o no causales de irregistrabilidad contemplados en los artículos 82 y 83.

La interpretación de esta norma, responde al cuestionamiento efectuado por el actor ante el Consejo de Estado, de que la División de Signos Distintivos “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PAN-



PAN PAN PAN...", "... en otros términos, la citada marca no incurría en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

Dentro de las atribuciones de la oficina nacional competente, el artículo 96 habla del examen de registrabilidad, esto es la actividad dirigida a conocer, analizar y dictaminar de fondo sobre el signo frente a las causales de registrabilidad que la norma establece. Los otros motivos de examen, se refieren a aspectos formales, que deben ser resueltos previamente. Esta etapa analítica debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales. A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será.

La resolución final para el registro debe ser dictada por la oficina nacional competente, después de que para cada caso específico se haya analizado el signo, los productos que ampara la marca, la clase a la que pertenecen, etc. Es obvio entender que si del examen resulta que una marca similar a la solicitada ha sido registrada anteriormente, no por ello la solicitada podrá también ser registrada, cuando los hechos o la legalidad no la amparan. (ver Proceso 7-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

El Tribunal desea recalcar la responsabilidad y objetividad con la que el funcionario correspondiente debe actuar en la calificación de las solicitudes. Si pese a esa conducta diligente falla contrariando las normas sustantivas, la propia Decisión 344 y las acciones legales correspondientes vienen en auxilio de quien se sienta perjudicado por la resolución de orden administrativo. Así el artículo 113 consagra la competencia de la autoridad nacional para que, de oficio o a petición de parte interesada, decreta la nulidad del registro de una marca cuando el registro se "haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión". Se hace notar que la terminología "cualquiera de las disposiciones" es tan amplia, que puede dar lugar al abuso en la recurrencia ante la autoridad nacional para pedir la nulidad por causas simples.

La negativa de la oficina nacional competente al registro de una marca, fundamentada y ajus-

tada a un criterio de análisis adecuado, no tiene porque desembocar en violación o error en la aplicación de la norma por parte de la administración. Lo que se daría en esos casos, es la apreciación autónoma del administrador ante la posibilidad real de registrarse o no un signo.

Dentro del proceso 7-IP-5 (G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, confirmado en proceso 27-IP-95), el Tribunal advirtió sobre el alcance y objeto del examen de registrabilidad. En esa ocasión expresó: "Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de las causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la transparencia del mercado. El examen ex oficio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciantes y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica.

"De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2do de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citada se han violado por el hecho, en si mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad." (artículo 91, inciso segundo de la Decisión 344).

"Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.



Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo que cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso”

CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El orden legal comunitario andino en lo que a la propiedad industrial se refiere no sólo ha de tener por objeto la aplicación uniforme de las normas sustantivas -finalidad que se cumple con la colaboración entre las justicias nacionales y la comunitaria, a base precisamente de la interpretación prejudicial- sino además la homologación de trámites administrativos y de procedimientos internos en cada País Miembro, para lograr la mayor eficiencia en la aplicación de las normas comunitarias. Tal aplicación corresponde a las oficinas nacionales competentes, las que deberán proceder en dos direcciones: que la designación de sus administradores recaiga sobre personas conocedoras de la propiedad industrial y que se habiliten los recursos administrativos necesarios para el logro de una administración comunitaria coherente en materia de protección a la propiedad industrial. Así deberían proceder los Países en el desarrollo de las normas contenidas en el artículo 146 de la Decisión 344. La autonomía y modernización económica y administrativa, así como la exacta aplicación del régimen comunitario de la propiedad industrial es el marco que debe prevalecer en el manejo de las oficinas nacionales competentes según se refleja de la antedicha norma.

El espíritu de la disposición del artículo 147 guarda íntima armonía con el del 146, y no puede entenderse de otro modo, por constituir la Decisión 344 un conjunto de normas armónicas que pretenden proteger las patentes y los signos marcarios. El artículo 147 revela el compromiso de los Países Miembros de revisar sus proce-

dimientos administrativos precisamente para que los derechos de los particulares se garanticen y se salvaguarden, se legitimen los derechos de defensa y se aplique el principio del debido proceso en el trámite de las solicitudes de patentes y de marcas u otros signos, en lo referente a las renovaciones de éstas, a la caducidad, a la nulidad, al cumplimiento de plazos decisorios de otorgamiento o denegación y a los recursos administrativos que protejan la adquisición, uso y goce legítimo de sus derechos por parte de una patente o de una marca.

Las disposiciones de los artículos 146 y 147, rigen con igual o similar texto a partir de la Decisión 311 (G. O. Nº 96 de 12 de diciembre de 1991) continuada por la 313 (G. O. Nº 101 de 14 de febrero de 1992), de tal suerte que de esos años a la presente fecha, es indudable que los procedimientos comunitarios o internos han mirado al mejoramiento del sistema de concesión de patentes, marcas y otros signos, siempre cautelando el interés general y en consonancia con éste, el de los particulares.

Refiriéndose al contenido de estas normas, el Tribunal, dentro del proceso 27-IP-95, manifestó: “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto **“per se”**, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior. Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”.

Este Organismo comunitario en el Proceso 27-IP-95 ratificó los conceptos emitidos en sentencias anteriores. Esta sentencia dice:



“El Tribunal al interpretar el artículo 64 de la Decisión 85, y aplicando en este caso el concepto, más que el procedimiento que contempla la Decisión 344 para el registro de marcas dice: “...puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.”

“Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso...”. (Proceso 7-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995)

“...Mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio...”.

Con las consideraciones y antecedentes expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1. Los signos que no reúnan las condiciones o

características intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no pueden registrarse como marcas.

2. Tampoco serán registrables los signos que se encuentren incursos en una cualquiera de las causales o prohibiciones de irregistrabilidad precisadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
3. Los signos genéricos, usuales o necesarios y los que constituyen la designación común del producto, no tienen acceso al registro por carecer del cuño distintivo frente a los productos o servicios que la marca protege.
4. En el examen de registrabilidad, el conjunto marcario debe analizarse en su totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales, de manera que aun cuando cada elemento individual del conjunto pueda considerarse término genérico o usual de los productos que la marca protege, será registrable, si el conjunto del signo tiene carácter distintivo propio para diferenciar una marca de otra.
5. Las partes que forman el conjunto marcario no pueden ser repetitivas de un nombre genérico o común, de modo que su sola repetición signifique para el consumidor la relación entre el nombre del producto y la marca
6. Los Países Miembros asumen, conforme a las disposiciones de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, obligaciones y responsabilidades para homologar los procedimientos administrativos comunitarios, modernizar las oficinas nacionales competentes otorgándoles la oportuna y necesaria autonomía administrativa y financiera y para precautelar los derechos de los particulares procediendo a la revisión de sus sistemas administrativos, a fin de implementar el criterio del debido proceso en base de recursos e instancias, así como de medios procesales oportunos en dicha defensa.
7. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de



Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

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

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO No. 1-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial, de los artículos 1, 2, 4, 6 y 7 de la Decisión 344 y 2 y 3 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con el artículo 1°, numeral 3° del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Presentada por la Corte Constitucional de la República de Colombia. Expediente Nacional No. L.A.T. 044, ingresado al Tribunal el 16 de Enero de 1996. Interpretación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Diciembre 9 de 1996

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que la Corte Constitucional de la República de Colombia, mediante decisión de la Sala Plena, en providencia de 20 de noviembre de 1995 ordenó oficiar por Secretaría General al Tribunal Andino de Justicia a fin de que expida una interpretación prejudicial del artículo 1° numeral 3° del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial orientada a establecer si se opone a las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud fue ampliada por el Magistrado sustanciador doctor José Gregorio Hernández en auto de 13 de diciembre de 1995,

para completar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184 del 19 de agosto de 1983), indicando la entidad que formula la solicitud. A manera de síntesis de los hechos señala que la Corte, cumpliendo su función de definir la exequibilidad de los Tratados internacionales y de la leyes que los aprueben asume la revisión de la ley 178 de 30 de agosto de 1995 de la República de Colombia, "por medio de la cual se aprueba el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Agrega ese alto Tribunal que las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere son los artículos 1, 2, 4, 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa al régimen común sobre propiedad industrial y los artículos 2 y 3 de la Decisión 345 relativa al régimen común de



protección de obtentores de variedades vegetales.

De acuerdo con las aclaraciones hechas por la Corte Constitucional Colombiana, en el auto de 13 de diciembre citado, este Tribunal entiende que la petición se refiere a la necesidad de interpretar las normas comunitarias derivadas contenidas en las Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena, de manera de prever que no se produzca contradicción al incorporar a la legislación interna el artículo 1º, numeral 3º del Convenio de París, puesto que el Tratado de Creación del Presente Tribunal no le atribuye competencia para interpretar la legislación interna de los países miembros y mucho menos de otros tratados internacionales suscritos por ellos.

Particulariza la Corte Constitucional Colombiana que es importante conocer el concepto del Tribunal acerca si la concepción de "Patente" en el sentido al que se refiere el artículo 1º de la Convención de París, no contraviene los preceptos de las normas del Acuerdo de Cartagena.

Para el mes de Enero del año en curso la Corte Constitucional Colombiana, con fecha 18 de Enero de 1996, había dictado sentencia de exequibilidad del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y sus enmiendas, así como la Ley nacional 178 que lo aprobó. Consideró la Corte que habían transcurrido los 45 días del término probatorio fijado; al cabo del mismo considerando que éste había vencido "en silencio, sin que el Tribunal Andino de Justicia emitiera el concepto requerido", la Corte decidió fallar declarando la exequibilidad de la ley examinada bajo "el supuesto de que no pugne con las normas dictadas al amparo del Pacto Andino en los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Propiedad Industrial".

Para este Tribunal como para la Corte Constitucional Colombiana se trata de establecer si las normas del artículo 1º numeral 3º del Convenio de París que, por virtud de la ley 178 del 30 de agosto de 1995, incorpora al derecho interno colombiano el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, pueda oponerse a las disposiciones pertinentes contenidas en el Acuerdo de Cartagena. El interés especial que manifiesta la Corte es el de conocer el concepto del Tribunal acerca de si la

acepción de "patente" en el sentido a que se refiere la Convención de París, no contraviene los preceptos de las normas del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud de Interpretación Prejudicial.

Con relación a esta figura propia del derecho comunitario, el Tribunal considera del caso hacer las siguientes precisiones de naturaleza procedimental:

- a) De conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación, en la interpretación prejudicial el juez nacional suspenderá el procedimiento y solicitará dicha interpretación.
- b) La solicitud formal corregida de la Corte Constitucional se recibió el 16 de Enero de 1996, y la sentencia de dicha Corte fue pronunciada el 18 de enero de 1996, antes del término fijado al Tribunal para resolver, por el artículo 63 del Estatuto del mismo.
- c) No obstante haberse dictado ya sentencia en el proceso interno, el Tribunal Andino ha considerado necesario pronunciarse en el presente caso, para los propósitos de la parte resolutive de la misma.

I. NATURALEZA Y ALCANCES DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL.

A propósito de la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la misma Corte Constitucional de la República de Colombia, el Tribunal se refirió a este figura procesal comunitaria en los siguientes términos, que son hoy aplicables al presente caso. Decía así el Tribunal en su interpretación prejudicial 10-IP-94 G.O. N°177 de 20 de abril de 1995.

"... 5. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

"Debe aclararse en esta sentencia que la calidad de prueba que se da a la interpretación prejudicial tanto en el auto de admisión de la demanda por la alta Corte consultante, como en el concepto del Procurador, constituye error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de esta acción, por lo cual el Tribunal Andino procede a hacer las consideraciones que se indican a continuación.

"La facultad de interpretar las normas co-



munitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

“Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece:

“Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio en todo caso, o a petición de parte si la considera pertinente (artículo 29, 2a. parte, del Tratado Constitutivo del Tribunal).

“Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que debe tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal.

“Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación.

“Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración.

“Al respecto cabe recordar las siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N° 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía:

“Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del derecho de integración, puede y debe ser formulada de

oficio, lógicamente. ...sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba”. (el subrayado es nuestro).

“De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”.

II. DISPOSICIONES COMUNITARIAS QUE SE INTERPRETAN.

El texto de las normas comunitarias cuya interpretación procede a juicio de este Tribunal, es el siguiente:

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

“**Artículo 33.-** Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente Tratado.

“Los Países Miembros convienen en hacer uso del procedimiento establecido en el artículo 23 del Acuerdo de Cartagena sólo en las controversias que surjan entre alguno de ellos y otra Parte Contratante del Tratado de Montevideo que no sea miembro del Acuerdo.”

DECISION 344:

“**...Artículo 1.-** Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“**Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o



cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) Las formas de presentar información; y,
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

“Artículo 7.- No serán patentables:

- a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de

los vegetales; o, a la preservación de medio ambiente;

- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud...”

“DECISION 345:

“...Artículo 2.- El ámbito de aplicación de la presente Decisión se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

“Artículo 3.- Para los efectos de la presente Decisión, se adoptarán las siguientes definiciones:

“AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismo designado en cada País Miembro para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales.

“MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

“VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

“VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, con-



cuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

“MATERIAL: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha...”

Este Tribunal desea destacar que el Convenio de París en su artículo 1º numeral 3º se está refiriendo en el sentido más amplio a lo que debe entenderse por propiedad industrial de la cual las patentes y los certificados de obtentor son una parte de aquella. De manera que para el ejercicio de cotejo entre el convenio internacional y el derecho comunitario cuya interpretación se solicita será de especial consideración especificar si el marco jurídico general de la propiedad industrial que señala el artículo 1º numeral 3º del Convenio de París, incorpora y comprende la totalidad del universo patentable a que se refiere la norma comunitaria, de manera que su aplicación no choca con los principios que ella consagra sobre la materia o si por el contrario amplía o restringe el ámbito definitorio de los productos patentables. Y si en el caso de ampliar el objeto de la patente o de restringirlo se está o no violando el régimen común de propiedad industrial del área andina.

III. ORDEN JURIDICO COMUNITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL

El caso en estudio abre por primera vez ante este tribunal, la oportunidad de analizar dos órdenes jurídicos diferentes para establecer las relaciones entre el sistema jurídico comunitario, como el Acuerdo de Cartagena, y aquel derivado de un tratado internacional convencional, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para entender el fenómeno Comunitario como una manifestación jurídica peculiar, basta mirar como opera el ejercicio de la función jurisdiccional comunitaria frente a la noción de soberanía de cada uno de los estados miembros. Este interrogante que se hicieron los países al con-

venir el establecimiento del órgano judicial respectivo puede responderse diciendo que la estructura, la autonomía y las competencias en un sistema judicial de este tipo, y la forma de aplicación del derecho comunitario, se mueven dentro de una órbita de acción propia basada en el mutuo respeto de las competencias funcionales que van de la interpretación del derecho por el juez comunitario a su aplicación obligatoria por el juez nacional.

El fenómeno comunitario entre nosotros nos muestra a los Estados de la región latinoamericana y de la subregión andina, por conducto de sus plenipotenciarios y directamente por sus jefes de Estado, como voceros de los países, que en uso precisamente de sus poderes soberanos individuales, manifiestan su disposición de asociarse con otros estados en un esfuerzo común a fin de hacer frente a los retos del mundo contemporáneo. Deciden de consuno acometer las tareas del desarrollo económico y el progreso social en materias que rebasan el espacio interno para constituirse en objeto de la organización común.

En este proceso las naciones, más que limitar su soberanía, lo que hacen en ejercicio de ese mismo poder soberano, es delegar parte de sus competencias, transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria. Ello ocurre en materias como el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

La manifestación soberana expresada en los tratados de integración, al derivarse del ejercicio del poder estatal en democracias representativas - concretamente y en especial en el Grupo Andino - crea un ordenamiento jurídico básico, que, por su efecto directo, pasa a ser compartido por los países integrantes y por sus nacionales. De esta manera tanto los países como sus ciudadanos, los particulares o las personas jurídicas se transforman en sujetos del nuevo sistema, en destinatarios de obligaciones y al mismo tiempo en titulares de derechos, como consecuencia del “efecto de aplicación directa” de la norma comunitaria. Tal característica lo hace distinguible del derecho internacional en el exacto sentido de que si bien no es extraño a éste, constituye en cambio la regla en el derecho comunitario, pudiendo los particulares hacerlos valer directamente.

El vocablo “integración” adquiere entonces



significación cuando a la voluntad de los estados, reflejada en los tratados constitutivos- derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos reglamentarios como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de derecho derivado también de orden preeminente, regulan materias que pertenecen al ámbito de interés común de los países del área andina.

La doctrina y la jurisprudencia europeas que son pioneras en la creación y aplicación del derecho comunitario, dentro del propósito de formar una comunidad de naciones como el Mercado Común Europeo y la Unión Europea, coinciden en señalar que en el complejo mundo de las relaciones internacionales, el fenómeno comunitario se vierte o es prohiado por un ordenamiento jurídico nuevo que da origen a una comunidad de derecho con características propias y cierto grado de autonomía en sus relaciones con el derecho internacional que la jurisprudencia europea ha dado en llamar **el particularismo del derecho** puesto al servicio del interés común de los países que se asocian.

Fuentes del Derecho Comunitario

Para entrar a considerar la interrelación existente entre el derecho comunitario y el internacional convencional, considera oportuno este Tribunal referirse a las fuentes del derecho correspondiente a la comunidad andina, de las cuales el derecho internacional, en opinión de este órgano comunitario, forma parte de aquel.

a. Derecho Originario.-

Como resultado de la operación de un sistema de integración se producen los siguientes cambios en el ejercicio de la soberanía para los países que se integran:

- La transferencia del poder regulador en determinadas materias de interés común de los estados, a un órgano comunitario para alcanzar las metas de la integración, produciéndose el fenómeno de redistribución de funciones y atribuciones entre los órganos comunitarios y los países miembros.
- La creación de un órgano supranacional encargado de dictar las reglas aplicables al proceso de integración en materias transferidas al mismo como el comercio exterior,

las inversiones, el régimen financiero, el transporte, etc.

- La presencia de un órgano jurisdiccional permanente con capacidad exclusiva de declarar el derecho comunitario, solucionar las controversias que surjan del mismo controlar la legalidad sobre los actos de la organización comunitaria y asegurar el cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen los países miembros.
- La existencia de un sistema articulado de mutua cooperación entre el tribunal comunitario supranacional y el juez nacional, quien para estos efectos adquiere el carácter de juez comunitario para el ejercicio de la función de aplicar la ley uniformemente, basado en la interpretación jurisprudencial del tribunal internacional.

En el tope de todo ordenamiento jurídico comunitario se ubican los tratados constitutivos del mismo, así como sus enmiendas consignadas en protocolos modificatorios. Así lo señalan taxativamente el artículo 1, literales a) y b) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos constituyen la base primigenia del derecho comunitario y entre los europeos se les denomina "Constitución Comunitaria", señalando la naturaleza autónoma y la fuente primaria de derecho, del cual derivan y a las cuales se someten el resto de las fuentes.

En relación con la vigencia de la ley comunitaria primaria, ésta tiene carácter indefinido como lo establece el inciso 3° del artículo 110 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 38 del Tratado del Tribunal, al señalar que éste permanecerá en vigencia por todo el tiempo que esté en vigor el Acuerdo de Cartagena, no siendo denunciante independientemente de él. Es característica especial del tratado de integración comunitaria en el ámbito andino la de no poder ser suscritos con reservas por los países constitutivos o adherentes del mismo y estar sujeto a adhesión de los demás países latinoamericanos en las condiciones que defina la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o sobre los tratados que



regulan las relaciones externas de la comunidad. La función de velar por el cumplimiento de la jerarquía normativa tanto del Acuerdo de Cartagena, como con respecto al ordenamiento legal de los países miembros, y a las normas del derecho derivado corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 33 del Tratado del Tribunal.

b. Derecho derivado.-

Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladores transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como una "competencia de atribución a dichos órganos".

En tratándose de propiedad industrial, es ésta una de las materias que expresamente se entregó a la actividad reguladora de la Comisión, a propuesta de la Junta, según reza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, con la mira de establecer un régimen común para el tratamiento de marcas, patentes y licencias. De esta asignación de atribuciones se derivan precisamente las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que tratan del régimen común sobre propiedad industrial, como la Decisión 344, y sobre el régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales contenido en la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena. El derecho derivado es de aplicación directa y preferente en los Países Miembros como lo ha reiterado este Tribunal en los Procesos 1-IP-87, 6-IP-94, 10-IP-94 y 1-AI-96 cuyas sentencias están publicadas en las Gacetas Oficiales Nos. 28 de 15 Febrero de 1988, 170 de 23 de Enero de 1995, y 177 de 20 de Abril de 1995, respectivamente.

c. El Derecho Internacional Público.-

La relación entre el derecho comunitario y el orden jurídico internacional, mirada desde una perspectiva externa, muestra al derecho internacional general como una de las fuentes del derecho comunitario, con las limitaciones que se derivan del **particularismo** característico del sistema comunitario, que, en el caso de la comunidad andina está determinado, entre otras cosas, por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, que le da a este órgano comunitario la exclusividad en la solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

De la calidad de fuente del derecho que para el derecho comunitario ostenta el derecho internacional, no se deriva sin embargo que la comunidad quede necesariamente obligada por el mismo. En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia **ratione materiae** para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario - por aplicación de sus características "existenciales" de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia - la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.

El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, ("Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado", en "Tratado de Derecho Comunitario Europeo", Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros, lo que exige la utilización de nuevas técnicas, nuevos principios y nuevos métodos para



su conocimiento o para su aplicación...”.

d. Las fuentes no escritas del Derecho Comunitario.

La costumbre y prácticas consuetudinarias, no obstante la dificultad de su demostración, pueden ser instrumento de utilidad para el derecho comunitario en cuanto a la necesidad de suplir lagunas de los tratados. Los principios generales del derecho también gozan de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción comunitaria pueda valerse de ellos en apoyo de la interpretación del derecho, siempre que tales principios tengan el carácter de universalmente aceptados o que sean comunes a los países que se integran, tales como los derechos fundamentales del ser humano. A su vez la jurisprudencia, aunque no tiene un valor vinculante general - pero sí particular - en la aplicación del derecho comunitario, sí sirve de instrumento-guía u orientación para su desarrollo.

IV. EL CONVENIO DE PARÍS.

Resulta necesario para el Tribunal referirse al Convenio de París, no como norma interna sino como tratado internacional, cuidándose esta jurisdicción de no interpretar el derecho interno colombiano.

La norma del Convenio de París contenida en el artículo 1º numeral 3º, dice así: “...La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas...”. La indicación en el artículo transcrito se hace de la propiedad industrial dentro de su acepción más amplia, está indicando de manera general a qué renglones de la actividad industrial y comercial se aplica dicha norma, de ahí que la comparación con la ley comunitaria deba hacerse con los artículos 1º a 7º de la Decisión 344 que señalan las características de las invenciones patentables estableciendo aquellos renglones de la actividad que no se considerarán invenciones ni serán patentables.

Examen del Convenio por la OMPI

Sin que ello pueda significar que se esté interpretando el derecho nacional, lo cual no está permitido hacer al Tribunal, por expresa prohibición del artículo 30 del Tratado de su Creación, se considera sí importante referirse a la naturaleza y características del Convenio de París que la misma Organización Internacional ha divulgado (Documento preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, sobre **Cooperación y Armonización Internacional en Materia de Marcas, el Convenio de París y el arreglo de Madrid y su Protocolo**, para el Curso Regional de la OMPI sobre Marcas para Países de América Latina, Cartagena de Indias, 18 a 22 de Julio de 1994)

La OMPI clasifica en tres tipos o categorías, las normas del Convenio de París, “dependiendo de sus efectos respecto a la legislación nacional de los países miembros... Un primer tipo está constituido por aquellas disposiciones que obligan o que permiten a los estados miembros legislar con relación a determinados aspectos del derecho de la propiedad industrial” como la obligación de prever medidas frente a actos de infracción de derechos (art. 10) o la obligación de tener una administración de propiedad industrial y una publicación periódica (art. 12).

“Un segundo tipo de normas son aquellas normas que remiten a la legislación nacional ... permitiendo a los países legislar para tal efecto”, tales como las reglas para dar a los extranjeros el trato nacional requerido (art. 2), las que fijan el plazo para la declaración de prioridad (art. 4), las previsiones sobre concesión de licencias obligatorias para patentes (art. 5) y otras contenidas en los artículos 5 bis, 5quater, 5quinquies, 6.1 que libra a la legislación nacional las condiciones para el registro de marcas así como los artículos 6sexies y 7bis.

“Un tercer tipo de normas son aquellas que contienen disposiciones de legislación común para todos los países miembros de la Unión de París” tales como las que complementan la legislación interna y establecen ciertas reglas que obligan a las autoridades nacionales o crean ciertos derechos y ventajas especiales en favor de personas de derecho privado, tales como el derecho de prioridad (art. 4), el principio de independencia de los registros de marcas y de patentes (art. 4 bis), el derecho a la protección



del diseño industrial (art. 5 quinquies), el derecho a la protección de una marca notoriamente conocida (art. 6 bis), el derecho a la protección del nombre comercial sin necesidad de registro (art. 8) y el derecho a la protección contra actos de competencia desleal (art. 10 bis).

Según el documento citado "Las normas del segundo y tercer tipos referidos antes, constituyen un cuerpo de normas comunes muy importante dentro de la Unión de París, pues definen niveles mínimos de protección y de seguridad jurídica para los titulares de derechos de propiedad industrial a nivel internacional." A este respecto los países miembros del Acuerdo de Cartagena deberán tomar en consideración que los desarrollos del convenio de la Unión de París deberán en todo caso ceñirse a la ley comunitaria.

No encuentra incompatibilidad este Tribunal Comunitario entre el Convenio de París y las disposiciones de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que señalan, en su orden, lo que no puede considerarse como invenciones y las invenciones no patentables. Tampoco la encuentra entre el artículo 28 de aquel convenio, sobre solución de controversias entre países miembros, con la exclusividad de jurisdicción prevista en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, puesto que el Convenio de París deja a opción de los miembros el sometimiento de diferencias a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Siendo esta jurisdicción voluntaria, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en el caso de diferencias sobre propiedad industrial surgidas entre ellos deberán someterse a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según lo prescrito por el artículo 33 de su Tratado de Creación.

Este Tribunal de Justicia se ha ocupado también de revisar la legislación comunitaria con la óptica de establecer la compatibilidad o no, del artículo 1 numeral 3o. del Convenio de París - sobre referencia general a lo que se entiende por **propiedad industrial** - con las disposiciones de las Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena, encontrando que dicha acepción es aplicable en el régimen comunitario al campo industrial, incluyendo dentro de él a las industrias agrícolas y extractivas así como a los productos de fabricación industrial o a los naturales, tal como se desprende de los artículos 6 y 7 de la mencionada Decisión. Al respecto es

conveniente reproducir la parte pertinente del concepto emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en documento de 12 de Febrero de 1996:

"Sobre el particular esta Oficina Internacional opina que no existe discrepancia o pugna alguna entre lo establecido por cada una de dichas disposiciones.

"Cabe destacar que lo establecido por el artículo 1 del Convenio de París no significa que todos los objetos de propiedad industrial indicados en su párrafo 2), tales como las patentes de invención, habrán de aplicarse a todas las actividades y a todos los productos mencionados en el párrafo 3) de ese mismo artículo. El Convenio de París no contiene ninguna norma que determine lo que constituye una invención ni lo que debe considerarse materia patentable..."

V. ALCANCE DEL DERECHO COMUNITARIO QUE SE SOLICITA INTERPRETAR

Por considerarla exactamente aplicable al caso consultado, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, estima pertinente reproducir acá los apartes de la sentencia de interpretación prejudicial 6-IP-94, caso Decreto 1344-A de la República del Ecuador, publicada en la Gaceta Oficial 170 de 23 de Enero de 1995, por la cual se da alcance interpretativo a los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Decisión 344 de Acuerdo de Cartagena. Esta jurisprudencia ha sido recientemente reiterada por el Tribunal en sentencia de incumplimiento 1-AI-96, caso Junta del Acuerdo de Cartagena vs. Ecuador. El Tribunal se pronunció de la siguiente manera en esa oportunidad:

"Esto supone la existencia de tres características del mismo: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

"En consecuencia el artículo 1º de la Decisión 344 ratifica la novedad, como requisito para poder otorgar patentes a las invenciones.

"Artículo 2º.- Una invención es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una



descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Es nuestro el subrayado)

“De lo anteriormente resumido se colige que para que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia nacional en la interpretación de la norma comunitaria solicitada (arts. 1º y 2º de la Decisión 344), es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria anterior, que nos permite establecer que para la concesión de patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la NOVEDAD. Esto quiere decir que la invención sea producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención, y que una invención es nueva “cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Todo concordante con lo dispuesto por los artículo 3º, 4º y 5º de la misma Decisión.

“Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-IP-89 (G.O. N° 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

“La misma sentencia añade lo siguiente:

“La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo.”

“Continúa la sentencia transcrita en el punto 1.5., manifestando lo que sigue:

“La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad”.

“Finalmente el Tribunal concluyó que:

“a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2º de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria.”

“b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad.”

“... los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de

Cartagena tienen el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde "LA NOVEDAD" tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

"Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1º, 2º y siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad.

"6. Lo Artículos sexto y séptimo de la Decisión 344.-

"El Juez nacional peticionario de la Interpretación Prejudicial, solicita también en su auto de fecha 3 de octubre del presente año, la interpretación de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 "respecto a la posibilidad de patentar inventos prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, en especial para patentes farmacéuticas."

"Al respecto cabe en primer lugar, considerar que si bien ambos artículos están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión, sin embargo el primero (artículo 6º) establece qué "no se consideran invenciones", mientras que el segundo (artículo 7º, ambos de la Decisión 344), se refiere a los inventos que "No serán patentables", materias diferentes de aquellas a las que pasamos a referirnos.

"6.1.- En efecto la norma en cuestión de la Decisión 344, dice lo siguiente:

"Artículo 6º.- No se consideran invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de

las mismas;

- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) Las formas de presentar información; y,
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico."

"Ahora bien, como se tiene manifestando los artículos 1º y 2º de la Decisión 344, indican la regla general, por la que se ha de considerar inventos susceptibles de patentes a todas las invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los requisitos de "novedad", "nivel inventivo" y de ser "susceptibles de aplicación industrial"; complementando el segundo artículo con la definición de que novedad, es aquello que "no esta comprendido en el estado de la técnica". El artículo 4º define el "nivel inventivo" y el artículo 5º establece qué se considera "de aplicación industrial". En resumen, las normas generales para considerar una invención se hallan previstas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Decisión 344 hoy vigente.

"Por su parte el artículo 6º al que estamos haciendo referencia, considera la excepción a la regla, o sea aquello de que "no se considerarán invenciones", con un listado que si bien varió de la primera Decisión a la segunda que abordó este tema (Decisión N° 85 a la N° 311), sin embargo se mantiene inalterable desde la Decisión 311, pasando por la Decisión 313 hasta la actual 344.

"En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como "invenciones", o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando



la creación, observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional".

Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345, de una parte, extienden la aplicación de la protección a los derechos de quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un **certificado de obtentor** extensivo a todos los géneros y especies. Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias especies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del **certificado de obtentor**, a aquellos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. El obtentor se beneficiará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado. El plazo del certificado ha sido establecido en 20 a 25 años para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies.

Confrontados los términos de la Decisión 345 en cuanto hace relación a su objetivo, ámbito de aplicación, naturaleza del certificado de obtentor, así como a las definiciones de **autoridad nacional competente, muestra viva, variedad, variedad esencialmente derivada y material** de reproducción o multiplicación, con el marco general establecido en el Convenio de París, este Tribunal no encuentra contradicción entre los dos instrumentos.

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas (Convención UPOV), aún cuando ningún país de la subregión

ha adherido a dicha convención. En la medida en que la protección al obtentor hace referencia a variedades vegetales, con calidad obviamente de productos **naturales** podría estar cubierta también por el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, como quiera que su artículo 1°, numeral 3°, comprende una amplia acepción de términos de propiedad industrial que incluye a todos los productos naturales. De consiguiente no existiría contraposición entre la protección que para las variedades vegetales establece la Decisión 345 con las normas del Convenio de París, aún si se llegare a reconocer alguna analogía entre el certificado del obtentor y la patente de invención.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, como resultado de las consideraciones anteriores,

CONCLUYE:

1. La competencia de que goza el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de interpretación legal por vía prejudicial emana del Tratado de Creación del mismo y de la capacidad que a éste le otorga de declarar el derecho comunitario, no como medio procesal de prueba, sino como intérprete con autoridad para precisar el contenido y alcances del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La interpretación del Tribunal, debe ser adoptada obligatoriamente por el juez nacional que conozca del proceso interno, conforme al artículo 31 del mismo Tratado.
2. El régimen de patentes y de certificados de obtentor contenido en las Decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, comprende la totalidad del universo patentable y a este respecto el Convenio de París, particularmente en su artículo 1°, numeral 3°, no contradice al régimen comunitario.
3. El artículo 1° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena establece claramente que en la subregión andina se otorgarán patentes para invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología y establece tres requisitos indispensables de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.



4. El artículo 2° de la citada Decisión 344 establece que se considera novedoso un invento cuando no está comprendido “en el estado de la técnica”, que abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud.
5. Por imperio del artículo 6° de la antedicha Decisión, no tienen calidad de inventos en el régimen común de propiedad industrial, las actividades que allí se establecen en forma taxativa.
6. El artículo 7° de la misma Decisión establece las invenciones que no son patentables. En consecuencia las invenciones no comprendidas en dicha lista se hallan bajo la protección de la norma comunitaria.
7. Los artículos 1° y 2° de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un **certificado de obtentor** extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal.
8. La propiedad industrial es una de las materias expresamente asignadas por el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena a la actividad reguladora de la Comisión para que la comunidad supranacional asuma la competencia **ratione materiae**. Con respecto a los tratados internacionales suscritos por los países miembros sobre protección a la propiedad industrial, el tratado internacional se vincula al derecho comunitario de tal manera que aquel le sirve de marco dentro del cual se mueve la comunidad para desarrollar su actividad reguladora, sin que ello signifique que el derecho comunitario se subordine a aquel.
9. Confrontados por este Tribunal los términos de la Decisión 345 en cuanto hacen relación a su objetivo, ámbito de aplicación, naturaleza del certificado de obtentor y las definiciones contenidas en el artículo 2° de la misma norma, con el marco general de la protección industrial establecido por el Convenio de París, no se encuentra contradicción entre estos dos instrumentos.
10. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese a la Corte Constitucional de la República de Colombia.
11. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

**PROCESO 2-IP-96**

Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición transitoria primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Caso: Productos Marta de Julio Jiménez S. Enriqueta de Jiménez e Hijos Limitada Jiménez Ltda., marca Marta. Expediente Nacional N° 3247. Interpretación prejudicial de los artículos 70 de la Decisión 85, 114, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Diciembre 11 de 1996

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

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente No. 3247, seguido contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el que figura como demandante la Sociedad Productos Marta de Julio Jiménez S. Enriqueta de Jiménez e Hijos Limitada Jiménez Ltda., solicita a este Tribunal Comunitario, interpretar por la vía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y el artículo 99, inciso 2° y disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el tribunal solicitante, como este Tribunal Comunitario son competentes para solicitar e interpretar, respectivamente las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con los artículos 28 y 29 del Tratado constitutivo del Tribunal Andino.

Que la solicitud del Tribunal requirente reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena y de conformidad con lo establecido en el literal c) de dicho artículo el Consejo de Estado de la República de Colombia hace el siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación:

“4. HECHOS DE LA DEMANDA

“Se alega en la demanda que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF, solicitó la renovación del registro N° 94.594, marca MARTA, clase 30, período septiembre 26 de 1989 a septiembre 26 de 1999, según el artículo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitud a la que le correspondió el expediente administrativo N° 302.117.

“La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 35633 de agosto 26 de 1994, ordenó el archivo de la solicitud de renovación, argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución N° 2400 de noviembre 3 de 1994, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la Resolución 35633, por cuanto se consideró que no se había dado cumplimiento a un requerimiento formulado por la División de Signos Distintivos, además de que, según el actor, el Superintendente consideró que había operado el desistimiento tácito de la solicitud.

“5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

“En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas:



"a) La DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos impugnados, por cuanto la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial ni la División de signos Distintivos no dieron aplicación a las normas contenidas en la Decisión 344, relativas a renovaciones y registros marcarios.

"b) El inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto no se tuvo en cuenta que la renovación solicitada no exigía prueba de uso y que por tanto debía ser otorgada en forma automática.

"c) Artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de fecha 29 de octubre de 1993, N° 142, vigente a partir del 1° de enero de 1994.

"d) El artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (vigente para la fecha del auto 6591 de mayo 23 de 1989 mediante el cual se formuló el requerimiento), por cuanto se omitió el plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas de registros marcarios y sus renovaciones, señalando por el citado artículo 63.

"En parte alguna la Decisión 85 disponía que la falta de respuesta al requerimiento para aportar documentos generaba como sanción, que se tuviera por desistida la solicitud".

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada (la Nación Colombiana) por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial sustentatorio de la contestación de la demanda.

La demandada arguye que el solicitante de renovación de registro de la marca MARTA no dio cumplimiento al requerimiento formulado

bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por el entonces Jefe de la División de la Propiedad Industrial, para que el interesado allegara la prueba de uso de la marca, cuya renovación fue solicitada en 1989. Agrega que las resoluciones demandadas no han incurrido en violación de normas de carácter superior, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro de sus precisas atribuciones legales conferidas por la ley, el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la solicitud de registro atrás mencionada, se resolvió con arreglo a la Decisión 85, aplicable, válida y legalmente a la solicitud de renovación.

Que no se incurrió, por parte del Superintendente de Industria y Comercio, en violación de las normas legales a que se refiere la demandante y "menos aún, en lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993 (sic), mucho tiempo después" de la actuación administrativa cuya legalidad se cuestiona.

Que dichas actuaciones se ajustan a las disposiciones legales vigentes sobre la materia marcaria, habiéndose acatado el principio del debido proceso, otorgado a las partes interesadas plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa, y requerido al interesado para que completara su solicitud de renovación, quien se abstuvo de cumplir con los mismos. La demandada considera aplicable en este caso el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, según el cual "se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones..., no da respuesta en el término de dos meses". Finalmente cita en apoyo de sus argumentos las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, de 30 de octubre de 1992 y de 21 de abril de 1995 sobre la materia controvertida, concluyendo con la legalidad de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: poderes de la parte demandante; Resoluciones 35633 de 26 de agosto de 1994 y 2400 de 3 de noviembre del mismo año; recurso de



apelación a la Resolución N° 35633 presentado por la actora a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada; texto de la demanda de nulidad referida al inicio de esta sentencia y auto admisorio de aquella y auto que admite la corrección de la demanda; texto de la contestación de la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como otros documentos relativos a la tramitación del expediente interno.

CONSIDERANDO:

1. *Normas Objeto de la Interpretación*

De la descripción de los hechos a que este Tribunal ha hecho referencia en páginas anteriores, se desprende claramente que la parte actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la renovación de su registro N° 94.594, para la marca MARTA, clase 30 dentro de la vigencia del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Asimismo de la confrontación judicial interna resulta que la mencionada División de la Superintendencia, procedió a archivar la solicitud de renovación de la marca en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dando aplicación a los artículos 12 y 13 del Código de lo Contencioso Administrativo de Colombia.

La demandante pretende hacer valer su derecho a la renovación del registro de la marca amparada en la ausencia de facultad de la Superintendencia para archivar la petición de registro y que debió darse aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre plazo de dos meses para las correcciones a la solicitud de registro.

En concepto de este Tribunal los antecedentes fácticos y desarrollos conocidos del negocio interno que origina la presente consulta, hacen necesario referirse al tránsito legislativo entre las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y al alcance interpretativo de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 y 99, 114, 143 y 144 y disposición transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. De igual modo corresponde interpretar el artículo 3°, inciso primero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Su texto se transcribe a continuación:

Tratado del Tribunal

“Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

“...DECISION 85.-

“Artículo 63: Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo.

“Artículo 70: Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro...”.

“...DECISION 344.-

“Artículo 99: La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.

“La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 114: El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia,



de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

“Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

“Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

“Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros...”.

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

2. Naturaleza Especial del Registro y Diferencias con la Renovación de la Marca

Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformas del régimen común sobre Propiedad Industrial, en lo referente a las marcas de fábrica, establecen en forma expresa identidad entre la figura del registro de una marca y la renovación de la misma, de manera tal que ellas regulan actuaciones procesales autónomas cuyos requisitos, naturaleza y fines están claramente delimitados en la legislación comunitaria andina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya en su interpretación prejudicial 13-IP-95, caso GAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de 29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre renovación de la marca y lo ha distinguido del procedimiento registral. Dicha Jurisprudencia ha sido recogida por el Consejo de Estado de

la República de Colombia, en sentencia del 27 de junio de 1996.

Después de considerar el Tribunal en la interpretación 13-IP-95, que la legislación comunitaria no ha establecido trámite especial para la renovación de las marcas y después de declarar que “la renovación no significa la creación del derecho a la marca sino su continuación en el uso exclusivo de la misma”, desarrolló estos conceptos en los siguientes términos:

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

“En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite del registro. Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro.

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

“La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 y 68) contempla las disposiciones



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

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

“La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaría le confiere.

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

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

3. La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente.

En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se

deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. La norma ha tenido abundantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987 (Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), al expresar que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.

En el examen de la actuación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la División de Signos Distintivos que se cuestiona en el proceso interno, la parte actora arguye en primer lugar que se violó el régimen comunitario por haberse omitido dar aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que señala un plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas y en segundo lugar se aplicaron sin ser procedentes los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo sobre solicitud de informaciones y documentos adicionales y sobre presunción de desistimiento de una solicitud por no dar respuesta al requerimiento de requisitos adicionales por la administración, en el plazo de dos meses.

De la primera parte de las consideraciones de la presente sentencia ha quedado claro que siendo figuras distintas la del registro y la de renovación del mismo, a esta última no le es aplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



En cuanto a la segunda objeción de la parte actora sobre no aplicabilidad de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano, cabe dar alcance a los artículos 84 de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para determinar cual ha sido la evolución jurisprudencial en cuanto a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno y a la inaplicabilidad de este último.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. Esta jurisprudencia aplicable también al actual artículo 144 de la Decisión 344 ha sido reiterada por el Tribunal. En el caso 10-IP-94 se pronunciaba así el Tribunal haciendo compatible la jurisprudencia expedida desde 1988 con el actual artículo 144 de la Decisión 344 vigente:

“...El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplica-

ción de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos...” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella...”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos:

“...Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo **fortalecer** se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se



restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional...”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria. Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria.

4. Situación Jurídica de la Marca frente al Tránsito Legislativo

Preocupa sobremanera a este Tribunal que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, puedan beneficiarse y estimularse las prácticas

precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima. Precisamente para este tipo de marcas de defensa la legislación comunitaria ha impuesto siempre la carga de uso por su titular, unas veces como requisito para la renovación de la marca como fue el caso del artículo 70 de la Decisión 85 y otras veces como causal de caducidad de la marca, cuando no se haya usado en al menos uno de los Países Miembros, sin motivo justificado, por un período de tres años, como lo establece el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el presente caso el procedimiento gubernativo o administrativo que se examina en el proceso interno transcurrió desde mayo 9 de 1989, fecha de la solicitud de renovación del registro y 26 de agosto de 1994 fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el archivo de la renovación del registro.

En ese lapso rigieron en cuanto hace a la renovación del registro las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La primera de ellas condicionaba el derecho de renovación a la demostración por el interesado, de que se estaba utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro. La Decisión 85 rigió hasta el 11 de diciembre de 1991, fecha a partir de la cual entró en vigencia la Decisión 311 que sustituyó a la primera y fue a su vez sustituida por la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 y ésta por la Decisión 344 vigente a partir del 1° de enero de 1994, las cuales eliminaron la prueba de uso de la marca, previa a la renovación del registro.

De la sucesión de los hechos y del derecho supuestamente aplicable a ellos se pueden dar las siguientes hipótesis:

Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313 y 344, la marca en estudio estaba vigente, y su renovación debió concederse al amparo del artículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de manera automática y sin la exigencia de la prueba del uso de la marca; o,

En la segunda hipótesis, el derecho a la renovación del registro de la marca no nació a la



vida jurídica por cuanto su titular no demostró ante la oficina nacional competente, que estaba utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro; ante la eliminación de prueba de uso de la marca, al entrar en vigencia la Decisión 344, se tiene que el titular de la marca no había solicitado su renovación dentro del término legal previsto por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, habiendo perdido por tanto su derecho a obtener la renovación.

Frente a las dos hipótesis planteadas en los términos anteriores, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de la renovación de una marca, cual era la demostración de su uso. Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento. Pretender que el registro permaneció en vigencia, implicaría aceptar la posibilidad de que la culpa o negligencia de quien fue titular de la marca en demostrar oportunamente su uso pueda ser generadora de un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo, lo cual choca con los principios generadores de las fuentes del derecho y en especial con el de que nadie puede alegar su culpa en provecho propio.

Aún en el supuesto, inadmisibles de que la marca hubiese estado vigente al momento de expedirse la Decisión 344, de conformidad con el artículo 99 de dicha Decisión, el titular de la marca gozaba de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, al cabo del cual debía aplicarse el artículo 114 de la Decisión 344 sobre cancelación del registro de la marca cuando el titular no solicita la renovación dentro del término legal incluido el período de gracia de seis meses.

A este respecto, el Tribunal en sentencia 09-IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995), ha dicho: "...El registro caducado, deja en libertad al propio titular o un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro", "Acorde con la Legislación Comunitaria, la marca tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia, eficacia que se traduce, inclusive como

un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares, que se pretenda inscribir durante el lapso total de la vigencia del registro de una marca...".

Sobre el particular el Dr. Marco Matías Alemán ("Marcas", página 118) dice: 'Bajo la Decisión 85 al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión'.

Bertone y Cabanellas (pág. 203) señalan: 'Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción'. En la Legislación Argentina se exige la declaración del uso durante 5 años previo a la renovación (artículo 20 de la ley 22362)...".

5. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344

La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas. En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la situación de los derechos adquiridos optando por homologar todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad industrial válidamente otorgado, subsistirá por el tiempo en que hubiere sido concedido. Aplicadas las reglas de tránsito legislativo a que se refiere la disposición transitoria primera al caso del registro de propiedad industrial, concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él le serían atribuirles los postulados de protección del derecho adquirido o de la situación jurídica concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió de origen y que continuaría amparándolo mientras subsista la validez del registro. En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de



vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros, por los funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y para los particulares.
2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena están inspirados en los principios fundamentales de aplicación directa de la ley comunitaria, sin complemento legislativo interno y de preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma comunitaria.
3. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registro de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación del registro de una marca, siendo vedado a los países miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional, del desistimiento tácito de una solicitud de renovación.
4. La prueba de uso de la marca era aplicable a las solicitudes de renovación del registro, presentadas durante la vigencia de la Decisión 85, artículo 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro de la marca estaba sujeto a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular se abstuvo de demos-

trar oportunamente el uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente.

5. De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 344, el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de establecer siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra.
6. Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85, sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma, pues ello implicaría reconocer que la culpa o negligencia en el cumplimiento de la ley sobre demostración de uso, pueda generar un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo.
7. Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso.
8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
9. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta 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 expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.**PROCESO N° 3-IP-96**

Interpretación Prejudicial de la disposición transitoria primera y el inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344; artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, y del artículo 70 de la Decisión 85. **Caso: renovación de la marca “DARIEN”, expediente interno 3243.**

Quito, Diciembre 11 de 1996

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO
DE CARTAGENA,****V I S T O S:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, solicita la interpretación de las siguientes normas: disposición transitoria primera y el inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344, artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de acuerdo al artículo 28 del Tratado de su Creación, es competente para absolver esta consulta y el Consejo de Estado de conformidad con el artículo 29 ídem, lo es para requerirla..

Que la consulta cumple con los requisitos de fondo y de forma puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que la autoridad nacional colombiana considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes:

“...4. HECHOS DE LA DEMANDA

Se alega en la demanda que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF, solicitó la renovación del registro N° 116.944, marca DARIEN, clase 42, período octubre 8 de 1989 a octubre 8 de 1999, según el artículo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitud a la que le correspondió el expediente administrativo N° 302.123.

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 35631 de agosto 24 de 1994, ordenó el archivo de la solicitud de renovación, argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución N° 2402 de noviembre 3 de 1994, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la Reso-



lución 35631, por cuanto se consideró que no se había dado cumplimiento a un requerimiento formulado por la División de Signos Distintivos, además de que, según el actor, el Superintendente consideró que había operado el desistimiento tácito de la solicitud.

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas:

a) La DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos impugnados, por cuanto la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial ni la División de Signos Distintivos no dieron aplicación a las normas contenidas en la Decisión 344, relativas a renovaciones y registros marcarios.

b) El inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto no se tuvo en cuenta que la renovación solicitada no exigía prueba de uso y que por tanto debía ser otorgada en forma automática.

c) Artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de fecha 29 de octubre de 1993, N° 142, vigente a partir del 1° de enero de 1994.

d) El artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (vigente para la fecha del auto 6591 de mayo 23 de 1989 mediante el cual se formuló el requerimiento), por cuanto se omitió el plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas de registros marcarios y sus renovaciones, señalado por el artículo 63 de la Decisión 85.

En parte alguna la Decisión 85 disponía que la falta de respuesta al requerimiento para aportar documentos generaba como sanción, que se tuviera por desistida la solicitud...”.

Que el Tribunal estima necesario ampliar otros puntos o aspectos que se derivan de la documentación que reposa en este organismo:

1. Resolución 35631 de 26 de agosto de 1994 de la División de Signos Distintivos:

Se fundamenta el archivo de la petición de renovación de la marca DARIEN solicitada por la señora Mercedes Alzate de Reina en razón de que la misma no completó la solicitud de renovación de la marca pese al auto de requerimiento de 25 de mayo de 1989, en el que se fijaba el término de dos meses para ese efecto.

2. Resolución 2402 de 3 de noviembre de 1994 que confirma la resolución N° 35631.

En esta pieza procesal se hacen las siguientes consideraciones:

a) Se anota que el recurso de apelación contra la providencia dictada por el Jefe de División de Signos Distintivos, se fundamentó por parte del recurrente en lo preceptuado en la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue expedida la resolución impugnada.

Afirma, así mismo, que “En igual forma, de acuerdo con el segundo inciso del Art. 99 de la Decisión 344, antes citada, ‘...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...’”.

b) Por su parte el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial basa su resolución en el hecho de que: “...Revisada la actuación correspondiente aparece claro que, en efecto mediante Auto N° 6591 de fecha 23 de mayo de 1989, la entonces División de Propiedad Industrial, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, requirió al interesado por una sola vez para que aportara la prueba de uso que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena exigía como presupuesto para proceder a la renovación de los registros marcarios. También de la actuación se hace evidente que transcurrido el término concedido, el cual, valga anotar, venció aún en vigencia de la citada Decisión 85, el solici-



tante no dio cumplimiento al anotado requerimiento, motivo por el cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo operó, al vencimiento del término concedido, el desistimiento tácito de la solicitud...”.

3. Contestación a la demanda propuesta ante el Consejo de Estado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La defensa argumenta entre otras cosas que “...es claro e inequívoco que la solicitud de renovación de la marca DARIEN, certificado N° 116944, para el período comprendido del 8 de octubre de 1989 al 8 de octubre de 1994 para productos comprendidos en la clase 24a de la nomenclatura vigente fue presentada por la señora MERCEDES ALZATE DE REINA, en el año de 1989 bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como consta en el expediente N° 302.123 por lo tanto debía decidirse esta solicitud de renovación y el recurso de apelación debía decidirse obligatoriamente y se decidió a la luz de lo previsto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: ‘Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban a empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación’”.

“Es de reiterarse que la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas...”.

CONSIDERANDO :

Que el texto de las normas a interpretarse es el siguiente:

DECISION 344

Disposiciones Transitorias,

“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con an-

terioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

Artículo 99

(...)

inciso segundo:

“La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca...”.

DECISION 85

“Artículo 63.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo...”.

El Tribunal considera necesario, además, interpretar el artículo 70 de esta Decisión que dice:

Artículo 70.- “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...”

TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

“Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Deci-



siones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro".

Con base a las normas transcritas, el Tribunal analizará los siguientes aspectos:

Aplicación de la ley en el tiempo.

A partir de la Decisión 85 que reguló por primera ocasión in extenso lo relativo a la normativa comunitaria sobre la propiedad industrial, el Tribunal ha interpretado, en varias ocasiones, el contenido y alcance de la disposición transitoria primera de la Decisión 344, que se alude en el tema jurídico de la aplicación de la ley en el tiempo. Los textos comunitarios no difieren en lo sustancial en las Decisiones posteriores a la 85, esto es, la 311, 313 y la actual 344, (que rige a partir del 1 de Enero de 1994), aclarando que en la Decisión 85, por ser la primera normativa, se hacía referencia a "la legislación de los respectivos Países Miembros" que la precedieron y no a la "presente Decisión", y se fijó la condición de que su vigencia quedaría supeditada a la adopción de "todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos...", en concordancia con lo previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal.

El fundamento jurídico de la intercalación de una norma transitoria como la citada fue el de regular "la incidencia temporal del nuevo corpus iuris", para "establecer los mecanismos adecuados para que situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo fuesen atendidas y consideradas" (Proceso 1-IP-88, G. O. N° 33 de 26 de Julio de 1988, "Jurisprudencia del Tribunal Andino tomo 1 pág. 135", ratificada en el Proceso 6-IP-93, G. O. N° 150 de 25 de Marzo de 1994, "Jurisprudencia...", Tomo III, pág. 104").

Conforme a la doctrina y a la jurisprudencia del Tribunal Andino, las disposiciones que han regulado la situación jurídica de la aplicación de la ley (Decisiones) en el tiempo, han considerado las siguientes circunstancias jurídicas:

1) Derechos adquiridos

Las diversas normas que han regido la materia dentro del ordenamiento jurídico andino, y siguiendo las tendencias relevantes en materia de la "teoría de los derechos adquiridos", confrontaron los plazos de duración o concesión del derecho establecido en las decisiones anteriores. La subsistencia de los derechos, está sujeta a la normativa preexistente, esto es, por las Decisiones 85, 311 y 313. Así, si la norma comunitaria vigente al momento de concederse u otorgarse el derecho, fija en 15 años la concesión de las patentes, ese será el plazo que rija el derecho otorgado, aunque la norma posterior fije un plazo de duración mayor; al contrario, si el plazo de concesión del derecho otorgado bajo una Decisión es mayor, este perdurará pese a que el posterior sea inferior.

El derecho otorgado "se mantendrá o subsistirá en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido" (Proceso 1-IP-88, G. O. N° 033 de 26 de Julio de 1988, "Jurisprudencia...", Tomo I, pág. 135).

Así mismo, la validez de los derechos conferidos, se rige por las normas existentes al momento de su otorgamiento. Los actos consumados se regulan por las reglas de la Decisión bajo la cual se otorgó el derecho (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 320).

2) Situaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de una norma anterior.

"...Lo concerniente a situaciones jurídicas pasadas y a los efectos que ellas produjeron no pueden ser afectadas por las nuevas disposiciones", en consecuencia, el "uso, goce, obligaciones (cargas), licencias, renovaciones y prórrogas que hubieren surgido con anterioridad al 1 de Enero de 1994 se rigen por la normatividad preexistente (Pachón, Obra Citada pág. 320)"; así para pedir la renovación se aplicará la norma vigente al momento de la ocurrencia de dicha renovación.

3) Meras expectativas

No habiéndose consolidado el derecho bajo las otras normas comunitarias, es decir al no haber aún lugar al nacimiento del derecho, las situaciones jurídicas se rigen en su totalidad



por la Decisión 344, así por ejemplo la duración de la prórroga de una marca todavía no otorgada, que sean concedidas a partir del 1º de enero de 1994, se otorgaron por 10 años, aunque la prórroga fue requerida bajo el amparo de la Decisión 85, que fijaba la duración de la marca en cinco años.

4) Efectos futuros

También es aplicable la Decisión 344 a los efectos futuros de “situaciones nacidas bajo la normativa antigua, en lo concerniente al uso y goce del derecho, renovaciones, prórrogas, licencias y obligaciones, por lo cual se puede decir que la nueva normatividad entra a regir las consecuencias futuras de las situaciones jurídicas pasadas”. (Pachón, obra citada, pág. 321). La regulación de las consecuencias jurídicas de un acto no afectan a los derechos adquiridos.

El Dr. Victor Bentata, al referirse al tema de la aplicación de la ley en el tiempo dice: “¿Puede la administración unilateralmente modificar las condiciones contractuales mediante una nueva ley?. Si el legislador es soberano, sin duda podrá alterar los derechos otorgados, aunque tan solo en lo que respecta a las concesiones **futuras**. En cuanto a las concesiones **pasadas** solo es concebible su alteración para el período siguiente al de su renovación, pero no al período mismo que fue objeto del contrato.

“Si en cambio el titular pudiere “eternamente” mantener las condiciones contractuales originales, nos encontraríamos con paralelismos inaceptables y desigualdades injustificables en el trato de los administrados por igual.

“Al cambiar la ley solo son aplicables a los casos pendientes los nuevos aspectos **procesales adjetivos**, pero en ningún caso los derechos sustantivos” (“Reconstrucción del Derechos Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto de Propiedad Intelectual Universidad de los Andes, Caracas 1994, pág. 336).

5) Materia Procesal

Dentro del Proceso 1-IP-88, el Tribunal manifestó que “en materia procesal, cabe señalar la existencia de dos posiciones doctrinarias divergentes. Una de ellas considera como solución apropiada la aplicación de la norma procesal antigua hasta la finalización del proceso y

otra considera la aplicación de las nuevas disposiciones desde el instante de su emisión”. La Decisión 85 estatuyó claramente que “las solicitudes en trámite se sujetaran a lo dispuesto en este Reglamento”.

Sobre el punto, el Tribunal en el Proceso 6-IP-93, señaló: “Queda pues por definir al juez nacional si por haberse solicitado la cancelación de la marca dentro de la vigencia de la Decisión 85 el proceso administrativo correspondiente deberá continuarse o no de acuerdo con las normas legales internas sobre aplicación de la ley procesal en el tiempo, sin que le sea dado a este Tribunal pronunciarse sobre el particular dada la prohibición establecida en la última parte del artículo 30 del Tratado, según el cual el Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional” (G.O N° 150 de 25 de Marzo de 1994, Jurisprudencia., Tomo III, pág. 106).

Al interpretar el Tribunal la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, cuyo contenido es similar al artículo 85 de la Decisión 85, al inciso primero de la disposición transitoria Cuarta de la Decisión 311, y a la Primera de la Decisión 344, expresó: “Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita Disposición Transitoria, y las otras normas equivalentes, a ella, consolidan la vigencia del derecho de propiedad **válidamente concedido** al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficiencia se produzca, incluido los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable...” (Proceso 1-IP-94, G. O. N° 164 de 2 de noviembre de 1994, “Jurisprudencia...”, Tomo III, pág. 135).

En la conclusión cuarta dentro de esta sentencia se dijo: “Una marca tendrá la duración fijada por la norma bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada, a menos que una disposición posterior sustitutoria de aquella que diera nacimiento al acto de concesión, estableciere expresamente lo contrario, dejando a salvo los derechos legítimamente adquiridos al amparo de la normativa derogada”. (“Jurisprudencia...”, Tomo III, pág. 143).

El reconocimiento de los derechos adquiridos frente a la sustitución de nuevas disposiciones



comunitarias fue también materia de análisis por parte del Tribunal en el Proceso 2-IP-94, (G.O N° 160 de 21 de Julio de 1994,"Jurisprudencia...", Tomo III, pág. 149):

"...La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el apasionante tema de los conflictos de leyes en el tiempo. En este aspecto, los autores modernos desde la obra de Paul Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua. En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse".

"No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva. Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como han sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344.

"Supervivencia de los efectos de la Ley antigua

En un curso dictado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, bajo el título "Los Conflictos de Leyes en el Tiempo" M. E. Szaszy desde el año de 1935 señala que el sistema de la supervivencia de la ley parte del postulado de la unidad de tratamiento de una situación jurídica concreta. Se explica este fenómeno en razón de la necesaria confianza que la norma jurídica deberá otorgar para la estabilidad de los derechos individuales. Así se llega a la regla generalmente aceptada (con las excepciones a que nos hemos referido) de que las leyes nuevas no puedan surtir efecto sobre un hecho cumplido (*tempus regit factum*) o, a nuestro juicio, sobre una situación jurídica con-

creta. En términos de la aplicación de la ley, esta tendencia refleja el fenómeno que algunos denominan de "ultra-actividad de la ley.

"El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por lo cual la norma legal nueva debe **respetar el pasado**. Este principio ha sido reconocido expresa y uniformemente en la legislación comunitaria, particularmente en las Decisiones sobre propiedad industrial citadas atrás, como lo destacan las sentencias del Tribunal 1-IP-88 y 6-IP-93 (Gacetas Oficiales N° 33 de 26 de julio de 1988 y 150 de 25 de marzo de 1994)..."

Renovaciones

Del Proceso interno se extrae como punto de partida esencial la aplicación de la Decisión 85 en materia de la solicitud de renovación de la marca "DARIEN". El Juez Comunitario quiere entender que al Juez Nacional le interesa, en síntesis saber si la Decisión 85, en especial los artículos 63 y 70 son aplicables a esa renovación o si en su defecto se aplica el inciso segundo del artículo 99 de la Decisión 344, considerando que la solicitud de renovación es del año de 1989 encontrándose vigente la Decisión 85.

Es necesario admitir que en las renovaciones, la situación jurídica es diferente a la de una solicitud de registro. En primer término el titular se encuentra en goce del derecho de uso exclusivo de la marca, es decir, es titular de un derecho adquirido lo que no sucede en el solicitante del registro para quien sólo existe una mera expectativa.

En segundo lugar, dentro del procedimiento de la renovación de una marca no se discute como en el registro, eventuales derechos de terceros o causales de irregistrabilidad.

En tercer orden, la renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso 13-IP-95, G. O. N° 207 de 29 de abril de 1995).

Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación. De igual modo los



requisitos para la renovación han variado de la Decisión 85 a la 344. En la primera el artículo 70 disponía 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”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”. (Proceso 1-IP-91, G. O. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia...” Tomo II, pág. 152).

Conforme a ese fallo “el artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide, o sea el **hic et nunc**” y , según el Proceso 6-IP-90 en la legislación Comunitaria Andina, contenida en la Decisión 85, la exigencia de la prueba del uso es “requisito indispensable para autorizar la renovación del registro”. (G. O. N° 93 DE 11 de Noviembre de 1991, “Jurisprudencia...”, Tomo II, págs. 138 y 139).

En la Decisión 344, la prueba del uso de la marca no es requisito para proceder a la renovación, en tanto que en ese cuerpo comunitario se mantiene la figura de la “caducidad o cancelación del registro” por el no uso (artículo 108).

En el caso concreto sometido a este Tribunal Comunitario, la solicitud de renovación se presentó el 9 de mayo de 1989, cuando se encontraba vigente la Decisión 85, que exigía como requisito esencial para la renovación, la demostración del uso de la marca, demostración que debía ser concurrente con el escrito inicial de renovación, pues las normas relativas al procedimiento de registro no son aplicables al de renovación, en razón de que la renovación, y el registro tienen objetivos y fines diferentes, como anteriormente se dijo (Proceso 13-IP-95, G. O. N° 207 de 29 de abril de 1996), ratificado en sentencias en procesos 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).

La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el

registro de la marca.

Trámite de renovación de marcas

“Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85; teniendo en cuenta en todo caso, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas que de alguna manera contradigan a la norma comunitaria o que creen figuras jurídicas sobre la cancelación, anulación o renovación del registro marcario, que no se encuentran especificante determinadas en las Decisiones Comunitarias” (Proceso 13-IP-95, G. O. N° 207 de 29 de abril de 1996, ratificada en sentencia dentro de los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).

A la conclusión antedicha llegó este Organo Comunitario al interpretar el trámite para renovación de marcas previsto a la Decisión 85, y declaró además que no “cabe aplicarse a la renovación un trámite o procedimiento similar al de la concesión del registro de marcas”, previsto en los artículos 60 al 68 de la Decisión 85, porque el objeto y fin de la inscripción registral y de la renovación difieren en su contenido y en sus consecuencias.

Dentro del principio de la complementariedad que debe existir entre el derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la propiedad industrial, que puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que “ no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se



adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración.

Caso bien distinto, como se mostrará a continuación, es el de la competencia que sin duda conserva en todo momento la autoridad nacional para reglamentar aquellos puntos que la norma comunitaria ha dejado expresamente a su decisión, como es en el caso concreto, el de señalar cuál es la "Oficina Nacional Competente..." (Proceso 2-IP-88, "Jurisprudencia del Tribunal, Tomo I, pág. 148).

En tal virtud y tratándose el caso planteado ante el Consejo de Estado de una renovación no es aplicable al mismo el artículo 63 de la Decisión 85.

El Tribunal ha emitido su fallo, en lo que a la renovación de marcas se refiere en aplicación de la Decisión 85, que es la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de renovación: "...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..." (Proceso 9-IP-94, G. O. N° 180 de 10 de mayo de 1995, ratificado en Proceso 13-IP-95, G. O. N° 207 de 29 de abril de 1996).

En este último proceso mencionado, se añadió: "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". No ejercitar ese derecho, significaría "por lo tanto hacerlo extinguir".

"La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere". (Criterio ratificado en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).

"Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber

sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público...".

En los casos de renovación de una marca, el titular tiene un derecho adquirido: la marca registrada anteriormente. El derecho sustantivo aplicable a este caso es el derecho vigente al momento de presentarse la solicitud, porque bajo el mismo se consagra la institución de la renovación. Pero para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación.

La Decisión 85 obligaba al titular a que conjuntamente presentara la solicitud y el requisito de prueba y así debía ser por cuanto esa prueba significaba la demostración del uso. Más claramente puede ilustrarse esa condición, si, por ejemplo, el período de inscripción de la marca finalizaba el 1° de marzo de 1990, y la solicitud se presentó el 28 de febrero, la prueba de uso no podría adjuntarse el 2 de Marzo, pues resultaría extemporánea. Por tanto, a esa fecha (2 de Marzo) la solicitud no estaba completa y feneció el plazo para renovarla.

Al citarse la siguiente doctrina, la sustentación del Tribunal tendrá una mayor amplitud.

"Bajo la Decisión 85, al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión" (Marco Matías Alemán, "Marcas", Top Management, Bogotá, pág. 118). Según la Decisión 344, el uso es requisito para mantener vigente el registro.

"Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar a la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción" (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cueras "Derecho de Marcas", Editorial Heliasta S.R.L, Tomo II, pág 203. Se aclara que en la legislación argentina se exige la declaración jurada del uso durante cinco años previo a la renovación (artículo 20 de la Ley 22362).

En síntesis, en lo referente a la renovación, el Tribunal considera:



- a) La renovación se sujeta al trámite y a la ley vigente al momento de presentar la solicitud.
- b) El requisito de la demostración de uso era esencial para que se conformara el derecho a la renovación según la Decisión 85.
- c) La renovación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período.
- d) La negativa de la renovación no afecta a los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca.
- e) La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que haya caducado el registro anterior.
- f) El registro que hubiere caducado permite al propio titular o a un tercero para solicitar la marca colocándose todos ellos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.
- g) Una decisión posterior que declare extinguido el requisito de la demostración de uso de la marca para gozar del derecho a la renovación, no convalida la omisión de un requisito que fue esencial, pues la prueba exigida debió cumplirse bajo la decisión que la estableció.
- h) La solicitud de renovación debidamente presentada con los requisitos formales y de fondo, se sujetará a la Decisión vigente en cuanto a los plazos de duración del derecho.

En el caso sub-judice no se discute la oportunidad de presentación de la solicitud, sino la falta del requisito esencial del uso de la marca, que según las informaciones extraídas del expediente, no se cumplió aún dentro de los dos meses que la administración confirió para tal hecho y aplicando el derecho interno como complementario de las normas comunitarias, "conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda

silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que debe ser llenado dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación dada su vocación comunitaria" (Proceso 2-IP-88, G. O. N° 33 de 26 de julio de 1988, "Jurisprudencia ...", Tomo I, págs. 147). Estos criterios han sido recogidos y ratificados en fallos, como el pronunciado en el Proceso 10-IP-94, G. O. N° 177 de 20 de abril de 1995 y 13-IP-95, G. O. N° 207 de 29 de abril de 1996).

Dentro de los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95 el Tribunal, al concretar el punto -que también es materia primordial dentro del juicio nacional- relativo a la aplicación del artículo 70 de la Decisión 85 manifestó "...se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de renovación de una marca, cual era la demostración de su uso. Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de 5 años contados desde la fecha de su otorgamiento..."

"En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro..."

Dentro de la conclusión 6 de los procesos referidos se expresó que "no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85 sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma...", para añadir en la conclusión 7 que "dentro del régimen de la Decisión 85 del registro de una marca expiraba al transcurrir los 5 años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso".

Principio de aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico andino.



La actora dentro del juicio interno considera violada la norma del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que en su texto contiene uno de los principios básicos del Derecho de Integración es la aplicabilidad directa de sus normas: "Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior", ya que a criterio de la demandante la "División de Signos Distintivos, como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial no dieron una aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2º de la Decisión 344..."

Dos principios esenciales constituyen los pilares del Derecho Comunitario: el de la preeminencia y el de la aplicación directa. Por el primero, las normas comunitarias que forman parte del ordenamiento jurídico andino, prevalecen sobre el derecho nacional el que, en el supuesto de confrontación, contradicción u oposición al derecho comunitario, queda desplazado por éste y se torna inaplicable.

Preeminencia que "conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno". (Proceso 6-IP-93, G. O. Nº 150 de 25 de marzo de 1994, "Jurisprudencia...", Tomo III, pág. 99).

"En cuanto al efecto de las normas de integración sobre los nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable en beneficio de la norma comunitaria".

"De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integra-

cionista".

"La Decisión 85, en consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad". (Proceso 2-IP-88, G. O. Nº 33 de 26 de julio de 1988, "Jurisprudencia...", Tomo I, págs. 141 y 146).

"En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista" (Proceso 1-IP-87, G. O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, "Jurisprudencia...", Tomo I, pág.101).

Por otra parte, el ingreso o introducción de las normas comunitarias al derecho interno de un País Miembro, se ha canalizado a través del principio de la "aplicación directa", que se ha definido doctrinariamente como "la capacidad de la misma, para producir efectos jurídicos en un País Miembro, sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno". (Gil Carlos Rodríguez Iglesias, "Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario", Madrid 1993, pág. 1176).

Por efectos de este principio, los Países Miembros no tienen facultad para dictar normas de ninguna especie que se concreten "a la incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio". (Santiago Muñoz Machado, "El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea", Madrid 1986, pág. 143).

Las legislaciones nacionales, ni ningún órgano interno de los Países Miembros, ante la presencia de una norma comunitaria, pueden interferir su curso, a pretexto de que requieren el trámite o procedimiento de aprobación de leyes o de tratados internacionales. En consecuencia, desde este punto de vista, el principio de la aplicabilidad directa, desplaza a los órganos legislativos internos de la competencia que tienen para dictar leyes comunitarias o aprobarlos los de orden internacional.



El principio de la aplicabilidad directa, esto es que las normas comunitarias entran a formar parte del derecho interno de cada país, sin requerimientos legales o procedimientos posteriores se plasma en el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 27 y 228 del Reglamento de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La excepción a esta norma de carácter general está a la luz cuando la misma estipula: "Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro", situación que se dio con la Decisión 85, cuyo artículo 86, facultaba los Países Miembros a "adoptar las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión".

Los efectos de la aplicabilidad directa han sido resumidos por Guy Isaac, en los siguientes términos:

- "...1. La aplicabilidad directa implica, en principio un efecto positivo en favor de los particulares, a saber: la posibilidad de salvaguardar sus derechos ante los jueces de los estados miembros. Ya en el plano concreto la aplicabilidad directa consagra el derecho de los individuos a intervenir ante los jueces nacionales para asegurar el respeto que la norma comunitaria ha consagrado para ellos. Las jurisdicciones internas contraen el deber en obligación de salvaguardar los derechos individuales que el derecho comunitario ha estatuido en una norma.
2. La aplicabilidad directa implica además un efecto de sanción respecto a los estados miembros que no han tomado las medidas de ejecución requerida para la aplicación del Derecho Comunitario." (Manual del Derecho Comunitario General; Editorial Ariel S. A., Barcelona, 1985, págs. 181 y 182)..."

El actor presenta su queja de que la Oficina Nacional Competente, inaplicó el artículo 3º del Tratado del Tribunal pues "la División de Signos Distintivos, como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron apli-

cación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA", que dispuso que la Decisión 344 regía a partir del 1º de enero de 1994, y a esa fecha el requisito de la prueba de uso de la marca, no era previo ni necesario para la renovación.

Por el principio de la aplicabilidad directa, la Decisión 85 regía en todos los Países Miembros y obligaba a los Estados y a los particulares al cumplimiento de sus normas y entre ellas, la de la comprobación del uso de la marca para que la oficina nacional competente pudiera proceder a su renovación. Incumplido ese requisito la renovación no podía engendrar ningún derecho para el titular de la marca.

Del principio de la aplicabilidad directa surge también para los particulares, la facultad de hacer valer sus derechos, nacidos de las normas comunitarias, ante los jueces nacionales y de reclamar ante ellos su incumplimiento cuando actos internos o nacionales violen o contradigan a dicho derecho comunitario.

En razón de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es de aplicación imperativa por los Países Miembros y sus respectivos organismos, por los órganos del Acuerdo y para los particulares.
2. Las renovaciones de una marca, se sujetan a las formalidades y trámites de las Decisiones bajo las cuales se concurrió a presentar la solicitud correspondiente.
3. Los requisitos esenciales que prevé una Decisión para la renovación deberán cumplirse al momento de presentar la solicitud, el cumplimiento tardío de los mismos, produce la extinción del derecho a la marca.
4. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico relativas al régimen de Propiedad Industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación



del registro de una marca, siendo vedado a los Países Miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional del desistimiento tácito de una solicitud de renovación.

5. La prueba de uso de la marca era un requisito esencial para su renovación, conforme al artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro marcario se encontraba sujeta a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular no demostró oportunamente el uso de la marca ante la oficina nacional competente. En consecuencia, no podría admitirse como válida la renovación del registro de una marca solicitada bajo la vigencia de la Decisión 85 sin la comprobación del uso de la misma.
6. La negativa de renovación no afecta los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca.
7. Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso.
8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

10. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.