



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 7-IP-96.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marca ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretación Prejudicial del artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena	1
Proceso 11-IP-96.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 y de la Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 1430-681-94. Caso Marca “BELMONT” e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	16
Proceso 30-IP-96.-	Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 82 literales a), d), g) y h) de la Decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539. Caso: “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”	40

Proceso N° 7-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marca ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretación prejudicial de los artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Agosto 29 de 1997

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-

tivo, sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, solicita a este Tribunal comunitario, la interpretación por vía prejudicial de los artículos 58, literal c) de la Decisión 85, 72 literal d) y 73 literales d) y e) de la Decisión 313, y artículos 82 literal d), 83 literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.



Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima REMAVENCA, expediente N° 3202, sobre nulidad de las resoluciones 5530 de 17 de julio de 1990, del jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de la resolución 9959 de julio 23 de 1993 del jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia y 1992 de septiembre 19 de 1994, proferida por la antedicha Superintendencia mediante la cual se confirma la Resolución 5530 de 1990 y se modifica el artículo segundo de la Resolución 9959 de 1993, correspondiente al registro de la marca "ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE", otorgado a favor de la Sociedad Productos de Maíz S.A. PROMASA.

Que verificados por este Tribunal Comunitario en el expediente adjunto a la consulta, los documentos sobre solicitud de registro, la petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio no fue simplemente la marca "ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE", sino que tal como fue presentada, se trata de una etiqueta con un conjunto de características descriptivas y gráficas que al examinarse en su conjunto dan la inevitable sensación de identidad gráfica y denominativa, lo cual constituyó materia importante para decidir sobre su registrabilidad.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación.

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 84, Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así:

"...4. HECHOS DE LA DEMANDA

"Se alega en la demanda que la sociedad REFINADORA DE MAIZ VENEZOLANA

COMPAÑIA ANONIMA -REMAVENCA-, en el año de 1960 lanzó al mercado venezolano una harina de maíz refinada precocida que identificó con la marca P.A.N., fabricación que fue autorizada por la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de la República de Venezuela, autorización inscrita bajo el N° A-16.324.

"REMAVENCA obtuvo el registro de la marca mixta P.A.N. bajo el N° 54.084-F de marzo 14 de 1968 para distinguir toda clase de productos elaborados a base de maíz o productos premezclados de maíz y otros cereales (clase 46 de la Clasificación Venezolana). La marca registrada consiste en una etiqueta de color amarillo, en la cual aparece un conjunto formado por una figura femenina con turbante blanco con pepas rojas, una figura azul sin forma determinada que dice "masa al instante" y un círculo azul con una mazorca de maíz a la izquierda y un óvalo rojo a la derecha. El círculo tiene escritas las palabras "P.A.N." harina de maíz refinada precocida y el óvalo dice "Para las más deliciosas arepas". En su parte inferior dice: "Productos Alimenticios Nacionales".

"La marca mixta P.A.N. que identifica el producto de REMAVENCA, ha sido usada en Venezuela durante 35 años aproximadamente y en virtud de su difusión es notoriamente conocida en el mercado venezolano desde hace más de veinte años.

"La sociedad PRODUCTOS DE MAIZ S.A. PROMASA, domiciliada en Bogotá, mediante solicitud de fecha 24 de noviembre de 1978, radicada bajo el expediente N° 178.098 solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca que describe en la respectiva solicitud en los siguientes términos:

"Etiqueta cuadrada de fondo amarillo dividida en tres secciones: en la primera al borde izquierdo y en color rojo se leen las expresiones Productos Alimenticios Nacionales, For Export Only (Solamente para exportación). Productos de Maíz S.A. LMSP -A000180/IV-76 AA 80330 y en el centro una figura de bordes rojos con la expresión EXPORTVEN.

"En la parte derecha apreciamos el conjunto esencial donde se ve una elegante trigüeña con turbante en blanco de bordes azules y pe-



pas rojas, rematando en su parte inferior con grandes aretes. Una expresión de admiración en blanco "Masa al Instante!" se ve sobre una figura estriada de fondo azul y bordeada de blanco. Terminado el cuello de la doncella se aprecia un círculo de gran tamaño, fondo azul y borde blanco donde aparecen las letras explicativas P.A.N. en blanco y bordes rojos, debajo "Harina de Maíz Refinada precocida", al lado izquierdo de lo descrito sobresale una mazorca de maíz semidescapachada, a su lado una figura de fondo rojo y bordes blancos dentro de la cual se leen las expresiones para las más deliciosas Arepas. Para rematar en la parte inferior de esta sección aparece un semicírculo también de fondo azul y las mismas letras explicativas P.A.N.. En la segunda sección en su centro aparece un semicírculo de fondo blanco y bordes azules con las instrucciones para los diferentes usos. Se reivindica todo el conjunto de la etiqueta con sus colores amarillo, azul, blanco y rojo; a excepción de las letras P.A.N. que son explicativas'.

"En la solicitud PROMASA le atribuye un carácter explicativo a las letras P.A.N. que no tienen (pues nada explican en relación con la Harina de maíz refinada y precocida) con el doble propósito de obtener indirectamente su registro y vulgarizar la marca P.A.N. de propiedad de REMAVENCA.

"La expresión EXPORTVEN que se incluye dentro del conjunto es un elemento tendiente a engañar al público consumidor sobre la procedencia y lugar de fabricación del producto (Venezuela), como lo reconoció la propia Superintendencia.

"El empaque que presenta PROMASA como modelo de la etiqueta que pretende registrar, contiene una sección con las instrucciones para los diferentes usos del producto que incluye alimentos típicos de la cocina venezolana (Hallaquita, Hallaca, Majaretes, Atoles, Polentas y Pelones), con el propósito de inducir al público a creer que el producto proviene y es fabricado en Venezuela.

"...5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

"En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas:

"a) Artículo 82 literal d) de la Decisión 344; Artículo 72 literal d) de la Decisión 313 y Artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, por cuanto la administración concedió el registro como marca de las siguientes expresiones: "FOR EXPORT ONLY (SOLAMENTE PARA EXPORTACION); "MASA AL INSTANTE!"; "HARINA DE MAIZ REFINADA PRECOCIDA" PARA LAS MAS DELICIOSAS AREPAS".

"El registro de la marca se concedió para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, se comprende entre otros, la harina de maíz. Las mencionadas expresiones consisten exclusivamente en indicaciones para describir el destino de los productos en que han de usarse, características de los mismos y el nombre genérico del producto y por ende son irreregistrables y no puede recaer un derecho de exclusividad sobre las mismas. Al ser registradas como parte del conjunto de la etiqueta, con la expresa indicación de que son reivindicadas, se violaron directamente las disposiciones citadas.

"b) Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 y artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por falta de aplicación, si se tiene en cuenta que la marca mixta P.A.N. cuyo titular legítimo es REMAVENCA, es notoriamente conocida en Venezuela, país miembro del Grupo Andino, desde una fecha anterior a la solicitud de registro de marca presentada por PROMASA, por lo que la Administración estaba obligada a decidir sobre la registrabilidad de la marca a la luz de las normas vigentes al momento de su concesión.

"c) Artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio al disponer la exclusión de la denominación EXPORTVEN de la etiqueta, modifica de oficio la solicitud, con lo cual se infringe esta norma, vigente al momento de proferirse la Resolución, ya que sólo el peticionario puede modificar la solicitud y la



administración se debe limitar a requerir a éste para que introduzca las modificaciones pertinentes; además, todo requerimiento de modificación debe tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la misma Decisión, trámite omitido. La solicitud inicial sólo puede modificarse en relación a aspectos secundarios y en ningún caso cambiar el signo. La denominación EX-PORTVEN dentro del conjunto solicitado como marca, es elemento esencial. Su exclusión implica un cambio del signo solicitado como marca.

“d) El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto procede decretar la nulidad del registro de una marca por la autoridad nacional competente, cuando éste se haya obtenido de mala fe. El registro de la marca obtenido por PROMASA comporta un acto de mala fe, destinado a crear confusión en el público consumidor y obtener la desviación de la clientela en forma contraria a las costumbres mercantiles...”.

Que de conformidad con el principio **audiatur pars**, que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, en consonancia con la bilateralidad del mismo, todas las partes deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones, etc. es opinión de este Tribunal que el juez nacional que formule una petición de interpretación prejudicial debe incorporar en la síntesis de los hechos, exigida por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, que ilustran el objeto de la controversia judicial. No existiendo sumario de los argumentos esgrimidos por la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y la coadyuvante, Productora de Maíz S.A. PROMASA, este Tribunal sintetiza así los argumentos de dichas partes.

Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en memorial presentado ante el Consejo de Estado el 28 de abril de 1995, por medio de apoderado, dio contestación a la demanda después de aludir a cada uno de los hechos de la demanda en-

tre los cuales merece destacarse la alusión a que la Resolución 9959 del 23 de julio de 1993, se expidió otorgando el registro de la marca en estudio, por el término de diez años de conformidad con la norma vigente de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La demandada aduce las siguientes razones:

- a) Que las resoluciones acusadas no han incurrido en violación de las disposiciones legales contenidas en la Decisión 85 y en las Decisiones 313 y 344;
- b) Que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la norma legal aplicable al caso concreto según la legislación interna sobre la aplicación de la ley en el tiempo;
- c) Que se aplicaron debidamente el artículo 56 de la Decisión 85 que exige que los signos por registrar reúnan los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, el artículo 58 literal a) sobre irregistrabilidad procedencia de fabricación y el literal g) del mismo artículo 58 sobre irregistrabilidad de signos confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior por cuanto para la doctrina y jurisprudencia del Tribunal y del Consejo de Estado, la irregistrabilidad contemplada por ese literal, en lo que respecta a la confusión con la marca notoria se refiere a aquella comprobada en el país en que se reclama la protección, como según la demandada se destaca en el proceso 1-IP-87 de este Tribunal;
- d) Que la demandante no demostró “en las actuaciones administrativas surtidas ante la Oficina Nacional Competente que la marca de la cual es su titular exclusiva, goce de notoriedad y por lo tanto de protección ampliada en la República de Colombia”, habiendo correspondido a dicha parte la carga de la prueba de tal hecho.

Apoya su argumentación la demandada en las sentencias de interpretación prejudicial proferidas por el Tribunal Andino de Justicia en los casos 1-IP-87, 1-IP-88, 2-IP-88 y 5-IP-94.



Productora de Maíz S.A. PROMASA

Así mismo PROMASA en su contestación a la demanda se apoya en la consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la aplicabilidad de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena por ser la "que regía en el momento de expedición de la providencia impugnada".

Agrega que de acuerdo con la norma citada, artículo 58 literal g), la actora debió demostrar que la marca mixta registrada en Venezuela, era notoriamente conocida en la República de Colombia para el 24 de noviembre de 1978 fecha de la solicitud de registro, o para el 12 de marzo de 1981 fecha de publicación de la solicitud, "o por lo menos hasta el 17 de julio de 1990 (fecha de Resolución N° 5530, motivo principal de esta demanda)". Que tal hecho nunca fue demostrado por la parte actora.

Se refiere el representante de PROMASA a que en igualdad de condiciones rige el principio lógico de que tiene mejor derecho a la concesión de una marca el que primero la solicita y quien esto hizo fue su representada el 24 de noviembre de 1978.

Que la opositora "alegó un sinnúmero de supuestas causales de irregistrabilidad que no tuvieron viabilidad en el proceso por no ser relevantes al mismo, en especial alegó la notoriedad de una marca de Venezuela cuando la legislación vigente en ese momento (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) exigía que la notoriedad de la marca fuera en Colombia" para lo cual cita la sentencia 1-IP-87 de este Tribunal en el caso VOLVO.

Se refiere la parte impugnadora de la demanda al carácter territorial de la marca establecida en la Decisión 85 como requisito para que tenga "efecto la notoriedad en caso de una oposición como se desprende de la norma vigente al solicitarse el registro". Agrega que las demostraciones de notoriedad de la marca por la parte demandante son irrelevantes pues muestran ventas en Venezuela y no en Colombia y que "el reflejo en el mercado de la frontera Colombo-Venezolana nunca fue demostrado por la parte opositora durante el trámite de registro de la marca".

Que para la oposición al registro de la marca colombiana no era argumento válido el de que la marca era notoria en Venezuela, pues en Colombia "rige básicamente el principio atributivo para la adquisición de una marca, y la notoriedad de la marca en Venezuela no era argumento válido para impedir el registro de la marca en Colombia" bajo la Decisión 85.

Reconoce la parte impugnadora que la duración del registro se concedió por diez años dentro de las disposiciones de la Decisión 313 pero sostiene que las supuestas imputaciones de violación a las Decisiones 313 y 344 "son totalmente irrelevantes en este caso ya que la resolución base para este asunto es la Resolución 5530 del 17 de julio de 1990", expedida en vigencia de la Decisión 85 que exigía la prueba de la notoriedad de la marca en el país donde se alegaba. Concluye esta demandada que no ha habido violación alguna de la norma comunitaria andina.

Solicitud de Suspensión Provisional

La demandante solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional del artículo 2° de la Resolución 1992 de 1994 por violación manifiesta del artículo 89 de la Decisión 344 por carecer la administración de competencia para modificar la marca solicitada y por haber excluido la palabra **EXPORTVEN**. Agrega que las resoluciones son contradictorias e incongruentes, lo que constituye error de procedimiento. Que además las Resoluciones 9959 y 1992 infringen manifiestamente los artículos 82 literal d) de la Decisión 344, 72 literal d) de la Decisión 313 y 58 literal c) de la Decisión 85, que "consagran prohibiciones claras y expresas en el sentido de que no son registrables como marcas las denominaciones descriptivas o genéricas".

El Consejo de Estado no accedió a la suspensión provisional al estimar, después de hacer varias consideraciones, que "la materia controvertida es de tal naturaleza que implica reflexiones de tipo jurídico propias del momento de dictar el fallo correspondiente y no del de ahora cuando de lo que se trata es de constatar a primera vista la ostensible violación de las normas citadas como infringidas, circunstancia que tal como ha quedado consignado no observa la sala por ahora".

**CONSIDERANDO:****I- NORMAS QUE SE HACE NECESARIO INTERPRETAR**

Teniendo en cuenta que el proceso administrativo de registro de la marca por parte de la empresa colombiana PROMASA, tomó más de 15 años desde la solicitud de registro hasta la concesión del mismo y su ratificación por la Resolución 1992 de 1994 que dio por agotada la vía gubernativa, y en razón de que durante dicho lapso rigieron en cuanto a la propiedad industrial las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es del caso proceder a la interpretación de las siguientes disposiciones contenidas en ellas (excepto de la Decisión 311 por no haber incidido su vigencia en el proceso a que nos venimos refiriendo). Por tanto las normas susceptibles de interpretación, según criterio de este Tribunal son las siguientes:

“...DECISION 85

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

- c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;...”.
- g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

“...DECISION 313

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

- “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio sub-regional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibi-

ción será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

- “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“...DECISION 344

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

- “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio sub-regional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados



por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

- “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

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

“Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

- “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
- “b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
- “c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento...”.

La Materia Litigiosa

El Tribunal considera del caso analizar los siguientes temas:

II- LEY APLICABLE

El intrincado proceso administrativo y judicial interno que ha dado origen a la interpretación de este Tribunal, tiene la especial particularidad de que estuvo regido en materia de registro de la propiedad industrial y especialmente en cuanto a causales de irregistrabilidad, por la sucesión de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La situación administrativa antedicha hace necesario dilucidar la compleja materia de la aplicación de la ley en el tiempo.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha referido en varias oportunidades a este tema enfocándolo desde el punto de vista de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas concretas, las meras expectativas o las situaciones jurídicas abstractas y la aplicación inmediata de la ley en materia procedimental. En cuanto a los derechos adquiridos la Decisión 85 optó “por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria” en el sentido de que aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría durante el mismo lapso por el cual hubiere sido concedido. En cuanto a las situaciones jurídicas caracterizadas por las expectativas de derecho y por la situación de los procesos



pendientes o en curso para el momento de entrar en vigencia la norma andina "la Decisión 85 remitió las solicitudes en trámite a lo dispuesto en dicha Decisión", en aplicación de los principios de efecto directo, inmediato y primacía del derecho comunitario. De este modo si una solicitud de marca presentada con anterioridad a la vigencia de la Decisión 85 estaba incurso en una causal de exclusión de registrabilidad no prevista en la ley preexistente, la autoridad competente estaba obligada a negarla en aplicación del derecho comunitario. Así, las solicitudes en trámite estarían regidas por dicha Decisión, vigente para el momento en que fue expedido el acto concesorio del registro de la marca en todo lo atinente a los aspectos sustantivos.

En cuanto se refiere a aspectos procesales del proceso interno, el Tribunal Andino ha opinado que "las dudas que puedan surgir en materia de formas y hechos procesales ya ocurridos dentro del proceso, corresponde al juez nacional discernirlas dentro de ese contexto". (Proceso 1-IP-88, G.O. No. 33 de 26 de Julio de 1988)

De acuerdo con el razonamiento jurisprudencial del Tribunal, este órgano comunitario ha de considerar la materia teniendo en cuenta que el caso se sucede dentro de una solicitud de registro marcario presentada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, sujeta a oposición también en vigencia de la Decisión 85 y que el registro se concedió en vigencia de la Decisión 313 (Resolución 9959 de 29 de Julio de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio) y fue modificado por la Resolución 1992 de 19 de Septiembre de 1994 en vigencia de la Decisión 344. Para este Tribunal el momento de concesión del registro u otorgamiento del mismo ha de ser determinante para establecer cuándo ingresa al patrimonio del solicitante del registro su derecho al uso del mismo; o en otras palabras, el instante en que se incorpora a su patrimonio la exclusividad de uso de la marca.

Con anterioridad a la fecha de expedición de la Resolución 9959 de 1993, el solicitante del registro estaba ante una situación jurídica abstracta de la cual se derivaba una mera expectativa de derecho a la obtención de la marca.

Si bien al presentarse la oposición al registro de la marca en estudio, el día 27 de abril de 1981, se declaró infundada la oposición, nueve años después, mediante la Resolución 5530 de 17 de Julio de 1990 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, según los documento obrantes en escrito de 25 de Febrero de 1991, la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima REMAVENCA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 5530 y sólo hasta el 26 de Julio de 1993 se resolvió el recurso no reponiéndola y por Resolución 9959 de 29 de julio de 1993 se decidió ordenar el registro de la marca "ELEGANTE TRIGUENA CON TURBANTE", para distinguir productos de la clase 30 en favor de la Sociedad productora de MAIZ S.A., PROMASA, por el término de diez años.

El 19 de septiembre de 1994, por Resolución 1992 el Superintendente de Industria y Comercio resuelve el recurso de apelación confirmando la Resolución 5530 de 1990 y modificando el artículo 2° de la Resolución 9959 de 1993 en el sentido de que el registro allí concedido "ha de efectuarse con exclusión de la palabra EXPORTVEN" y advirtiendo que quedaba agotada la vía gubernativa.

La anterior situación, deberá ser tomada en cuenta por el juez nacional para dilucidar de acuerdo con ella la aplicación de los regímenes de la Decisión 85 al acto de oposición de la marca, la Decisión 313, al acto que ordena el registro de la marca a favor de la empresa colombiana y la Decisión 344 a la modificación del mismo.

El Tránsito de Legislación

Para orientar el criterio de la alta jurisdicción nacional consultante, este Tribunal estima que deberá tomarse en cuenta el tránsito legislativo en la evolución normativa de la Comunidad Andina, que ha sido preocupación principal de las resoluciones de la Comisión, especialmente de las relativas al derecho de propiedad industrial.

El artículo 85 de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena precavó la subsistencia de "todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido" de acuerdo a la legislación ante-



rior a la vigencia del Reglamento Comunitario. La Decisión 311 guardó la misma filosofía al respetar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la legislación preexistente y señalar además, que la solicitud de registro de marca y los escritos de observaciones a dicho registro, presentados con anterioridad, serían tramitados y resueltos conforme al ordenamiento legal vigente en la fecha de su presentación (Disposición Transitoria Cuarta).

La Decisión 313, vigente en el momento de otorgarse el registro de PROMASA y la Decisión 344 fueron consistentes con las precedentes (Decisiones 85 y 311) al respetar los derechos adquiridos con anterioridad a ellas. Sin embargo es de anotar que la Decisión 313 nada estableció al respecto de solicitudes de registro de marca en trámite y de observaciones u oposiciones presentadas antes de su vigencia. En tal caso concreto estamos en presencia de una laguna aparente de la ley comunitaria que deberá ser llenada por el intérprete comunitario acudiendo a principios de derecho desarrollados jurisprudencialmente y respaldados, en el presente caso, por el derecho comunitario escrito, como el de la preeminencia, aplicación directa y efecto inmediato que permiten aclarar los efectos de la norma comunitaria en el tiempo. Con fundamento en estas consideraciones, si las decisiones 313 y 344 no se refirieron expresamente a la ley aplicable a las solicitudes en trámite, los principios comunitarios respaldados en el derecho originario (artículo 3 del Tratado del Tribunal) permiten concluir que a los actos de trámite procesal les son aplicables en forma inmediata las leyes vigentes al momento de la expedición del respectivo acto.

Protección de la Marca Notoria en el Régimen de la Decisión 85

Jurisprudencia anterior del Tribunal en el caso del Proceso 1-IP-87 sostiene, al interpretar el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que la prueba de la notoriedad de la marca a que se refiere dicha norma debe efectuarse "en el lugar donde se adelanta el procedimiento [de registro] y no en otro distinto". Sin embargo un análisis detenido del texto del literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 permite concluir que la exégesis de esta norma facilita desarrollar su texto en el sentido de que una marca

es irregistrable cuando sea confundible con otras notoriamente conocidas en el país o en el exterior. La propia jurisprudencia comentada lleva necesariamente a esa interpretación cuando en el punto 2 de las conclusiones señala que "La Oficina Nacional Competente también debe rechazar aquellas solicitudes de marcas que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares."

De otra parte las Decisiones 311, 313 y 344, de idéntico tenor en sus artículos 73, literal d), las dos primeras y en su artículo 83 literal d) la última, son claras al señalar que la notoriedad está referida, bien al país en el que solicita el registro, al ámbito territorial de la subregión o al ámbito internacional sujeto a reciprocidad. En este sentido el Tribunal ajusta el alcance de la disposición mencionada que dio en la parte motiva de la sentencia de 1987 pero que dejó aclarado en sus conclusiones.

Protección en el Régimen de las Decisiones 313 y 344.

Las Decisiones 313 y 344 no exigen la prueba del uso de la marca en el país en donde se trata de reivindicar la protección marcaria, cuando se sucedan los siguientes supuestos: 1° que se pruebe la notoriedad en cualquier lugar del comercio subregional; 2° que se pruebe la notoriedad en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.

Las Decisiones 313 y 344 en este aspecto de la notoriedad deben concebirse en su relación estrecha con la liberación del comercio subregional caracterizado por el intercambio sin barreras de productos en la subregión. La liberación del Comercio en el área andina da una connotación especial a la expresión **comercio subregional** como un territorio que va más allá de las fronteras de cada uno de los países miembros, para constituirse en un nuevo espacio territorial en el que opera la liberación comercial. Así entendida la liberación, no hay duda de que en lo referente a la prueba de la notoriedad de una marca, en el régimen andino basta que con ella se produzca en cualquier lugar de la subregión, para que el titular de la marca notoria pueda ejercer sus derechos como legítimo contradictor de marcas idénticas o similares a la suya en cualquiera de los países miembros.



IV - MARCA NOTORIA Y RIESGO DE CONFUSION.

Los artículos 58 de la decisión 85, 72 y 73 de la Decisión 311, 72 y 73 de la Decisión 313 y 82 y 83 de la 344 del Acuerdo de Cartagena han venido señalando, in extenso las causales de irregistrabilidad de las marcas que pueden dar lugar a oposición (hoy observaciones) frente a una solicitud de registro, o que pueden ser fundamento para una posterior nulidad del mismo. En el presente caso la interpretación se refiere a los literales g) del artículo 58 de la Decisión 85 y e) del artículo 73 de la Decisión 313, que fue solicitada en consulta y que corresponden a la materia controvertida. Para que haya lugar a la no registrabilidad de conformidad con el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 se requiere que la marca que se pretende registrar sea **confundible** con otra **notoriamente conocida** y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, mientras a la luz del artículo 73 literal d) de la Decisión 313, basta que la marca que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Como en el caso presente se trata de establecer la legitimidad de quien se opuso alegando causales de irregistrabilidad de una marca, sobre la base de reunir las condiciones de notoriedad, a ésta y a la confusión ha de referirse la presente sentencia.

Noción de marca notoria.

La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo. Con las consideraciones adicionales relativas a la prueba de la notoriedad de la marca, este Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87, 2-IP-94 y 5-IP-94, (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente) cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación:

Marca notoria, según esta jurisprudencia "es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.

Tiene especial interés en este proceso la noción de "marca notoria", ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".

La Confusión.

Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el **riesgo de confusión**. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la identidad o semejanza se opone a la distinción o carácter distintivo que hace registrable una marca y le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento para determinarse a comprar un cierto producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la decisión 85 para que pueda



procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales. La función distintiva es la característica mas importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos. El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente, concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.

En tratándose de marcas idénticas - tanto en cuanto a signos como a productos - el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto.

Los signos o marcas comerciales pueden atentar también contra el derecho de terceros cuando de su examen comparativo resulten idénticos o se asemejen a una marca notoriamente conocida. La igualdad o calidad de idéntico, por definición, se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que debe tener una marca para que pueda ser registrada. La distinguibilidad es la cualidad que se destaca como elemento esencial en la definición de la marca registrable. Este elemento hace de la marca un signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona, de los productos idénticos o similares de otra persona.

V - PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA NOTORIA.

La notoriedad de la marca que protege el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 y el 73, literal e) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio. La marca en este sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor. Su difusión implica para él esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incor-

pora al "good will" del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcara protege.

De ahí que al titular de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcara (artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal a) de la Decisión 313), se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro, dentro del procedimiento **abierto** de oposición al registro contemplado en el artículo 65 de la decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones contemplado en el artículo 93 de la decisión 313 **para quien demuestre interés legítimo**. Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está, la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida. La interpretación anterior ha sido expuesta también en el caso 5-IP-94 (Gaceta Oficial N° 177 de Abril 20 de 1995).

VI- DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS.

El artículo 58 literal c) de la Decisión 85 señala dos causales de irregistrabilidad de la marca que la oficina nacional competente debe examinar cada vez que se trate de aplicar la norma comunitaria: de una parte la originada en la imposibilidad de registro como marca, que tienen las indicaciones o los signos genéricos; de la otra, la denominación descriptiva.

a) Denominación Genérica.

Las denominaciones genéricas comprenden, para efectos marcarios, las que se refieren a individuos tanto de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la 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 tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar. Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea



de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.

El carácter genérico de una denominación, por sí mismo o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que una solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse.

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

Este Tribunal, en sentencia de Interpretación Prejudicial proferida en el Caso 2-IP-89, Gaceta Oficial No. 49 de 10 de Noviembre de 1989, a propósito de consulta prejudicial solicitada por el Consejo de Estado en el proceso instaurado por la empresa Productos Familia, S.A., se pronunció en los siguientes términos con respecto al carácter no registrable de los signos descriptivos o genéricos, contemplados en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

“...Nociones Generales.- Según el Diccionario de la Real Academia, GENERICO es “lo común a muchas especies”, y GENERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es “la clase a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. ESPECIE, por su parte, es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “denominación genérica” o “nombre apelativo”, como la llama Don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene “a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan”. Don Miguel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica “siendo común a muchos, no pertenecen a nadie” (citados por Manuel Pachón M. en Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis, 1984, pág. 101 y 102).

“Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que “no podrán ser objeto de registro como marcas... las denominaciones genéricas en cualquier idioma” se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de “conjuntos de seres con caracteres comunes” o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes. La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.

“Noción Jurídica.- Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario La GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El



análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor. Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricas en relación con tales clases de productos.

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.

“Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación

alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia”, “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio”, etc. etc.

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

La anterior jurisprudencia fue reiterada por este Tribunal en Fallo 3-IP-91, Gaceta Oficial No. 93 de 11 de Noviembre de 1991.

b) Signos Descriptivos.

Según Fernández-Novoa la denominación descriptiva es aquella “que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica”. Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción, entre otros.

VII- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

La demandante considera que la administración omitió efectuar el examen de registrabilidad de la marca en la oportunidad prevista en el artículo 84 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Oficina Nacional Competente que incurría en causales de irreregistrabilidad de la marca contempladas en los artículos 58 de la decisión 85 y 72 de la Decisión 313.

A fin de dar aplicación al ordenamiento jurídico comunitario en materia procesal, este Tri-



bunal estima del caso referirse al procedimiento de registro con énfasis en el examen de registrabilidad.

La norma comunitaria contempla los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículos 58 y 59 de la decisión 85 y 72 y 73 de la 313, según el caso.

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 de un signo distintivo como marca. 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 y también de los productores y de la transparencia del mercado. 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 practicado en la ocasión procesal el examen de registro y habiendo dado oportunidad a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por los artículos 63 a 67 de la Decisión 85 relacionados con los artículos 80 a 85 de la Decisión 313. La Oficina Nacional Competente violaría la ley comunitaria si frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, procediera a su registro, pues en esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en desviación de poder generadora de nulidad de su actuación, lo cual será objeto de decisión por

el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente, mediante aplicación de la norma comunitaria que se interpreta en el presente caso.

VIII- LA MALA FE COMO CAUSAL DE NULIDAD

El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena establece una nueva causal de nulidad del registro marcario, cuando éste se hubiere obtenido de mala fe en dos casos específicos expresamente contemplados: **a)** cuando el representante distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, **solicite y obtenga** el registro a su nombre de una marca confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular; **b)** cuando el registro se hubiere obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Estas causales de nulidad por mala fe han sido introducidas por primera vez en el derecho marcario andino por la Decisión 344, sin que con anterioridad la ley comunitaria se hubiere ocupado de ella. Si se toma en consideración que según la descripción de los hechos que hace el demandante y que reconoce como cierta la administración, el registro se solicitó el 24 de Noviembre de 1978 y se obtuvo el 23 de Junio de 1993, ninguno de los dos supuestos de la conducta antijurídica a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344 pudieron darse durante su vigencia sino mucho tiempo antes. Ya ha sostenido este Tribunal que el reconocimiento y la constitución de un derecho real como el de propiedad industrial por el registro de la marca confiere al individuo un claro derecho adquirido dentro del imperio de una Decisión como la vigente al momento de su constitución - sea en vigencia de la Decisión 85 o de la 313 -. A dicho derecho se aplica el principio de irretroactividad de la ley, no pudiendo ser modificado por disposiciones sustantivas posteriores como la 344 del Acuerdo de Cartagena. Aplicar el artículo 113 de esta Decisión al caso en estudio significaría para este Tribunal violar el principio fundamental de **nulla paena sine lege** que debe prevalecer para la aplicación de la ley en el tiempo (proceso 25-IP-95, Marca "Bonita", Actor: Nacional Mercantil, S.A., Gaceta Oficial No. 253 de 7 de Marzo de 1997).



IX- MODIFICACIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA

Tampoco hay lugar a la aplicación de las prohibiciones de modificar el registro de una marca, contenidas en el artículo 89 de la Decisión 344, por la siguiente razón básica que exonera al Tribunal Comunitario de profundizar sobre el alcance de este artículo: la prohibición allí contenida hace referencia al peticionario del registro, para que no pueda modificar su solicitud sino para efectos secundarios de la marca; en ningún momento esta limitación se refiere a la Oficina Nacional Competente.

En razón de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. El uso exclusivo de una marca sólo se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, al tenor de las Decisiones 85 artículo 72, 311 artículo 93, 313 artículo 92 y 344 artículo 102, en virtud del sistema atributivo que orienta el derecho marcario en la Comunidad Andina.
2. Las Decisiones 85, 313 y 344 del Acuerdo de Cartagena, son consistentes en amparar los derechos adquiridos sobre propiedad industrial que se consolidaron con anterioridad a la vigencia de cada una de ellas.
3. Con respecto a las actuaciones en trámite corresponderá a la autoridad nacional competente o al juez del proceso judicial interno dar aplicación a las Decisiones comunitarias vigentes en cada momento, según las reglas establecidas en esta interpretación prejudicial.
4. Al tenor de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la exigencia del lugar de la prueba de notoriedad de la marca puede cumplirse acreditándola bien en el país donde se reivindique su protección, en cualquier otro país de la Subregión o -por lo que respecta

a las tres últimas Decisiones- en los países extra-regionales con los cuales se hayan celebrado tratados sobre reciprocidad.

5. La liberación del comercio en el área andina da una idea precisa de lo que debe considerarse por el término "comercio sub-regional", calificándolo como un territorio más allá de las fronteras de cada país miembro, en el que opera la liberación del comercio intra regional.
6. Corresponde al juez nacional la resolución del asunto controvertido, dando aplicación inmediata a las Decisiones vigentes al momento de la expedición del respectivo acto, según se trate de la Decisión vigente en el momento de la oposición al registro o en el de su otorgamiento a favor de la empresa colombiana productora de Maíz, PROMASA.
7. La función distintiva de los signos marcarios es condición fundamental para su registro como marca. Los signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida atentan contra el carácter distinguible del signo marcario, elemento esencial en la definición de marca registrable.
8. Las denominaciones genéricas o descriptivas no pueden ser registradas como marcas. El carácter genérico de una palabra, puede desaparecer al analizarse dentro de una expresión compuesta por varias, con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.
9. Corresponde a la oficina nacional competente efectuar en la oportunidad procesal, el examen de registrabilidad de los signos con el criterio de evitar la confusión o engaño que pueda generarse por los mismos, en perjuicio del interés general de los consumidores, los productores y la transparencia del mercado en el País Miembro o en la Subregión, según el caso.
10. 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.



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

Juan José Calle y Calle
PRESIDENTE

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Fariás Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- 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° 11-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 y de la disposición final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 1430-681-94. Caso Marca "BELMONT" e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, agosto 29 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

Que el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, en oficio N° 152-TDCA-2S de 27 de marzo de 1996, dentro del proceso N° 1430-681-94 propuesto por el doctor Rodrigo Bermeo en su calidad de apoderado de C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, empresa domiciliada en Caracas - Venezuela, contra el Director Nacional de Propiedad Industrial por el cual se impugna la providencia N° 0940889 de 4 de noviembre de 1994 de dicha Dirección, por la que se decretó la prohibición de importación y comercialización en el Ecuador del producto Belmont procedente de Venezuela; proceso dentro del cual es ponente el doctor Eloy Torres Guzmán, Ministro de sustanciación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, solicita a este Tribunal Comunitario interpretar por vía

prejudicial los artículos 107, 110 y la Disposición Final 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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito hace el siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación:

"...a) El actor impugna la providencia N°. 0940889 de 4 de noviembre de 1994, por la que decreta la prohibición de



importación y comercialización del producto Belmont procedente de Venezuela, fabricado por la Empresa a la que representa; y solicita que se declare que el Director de Propiedad Industrial no tiene facultades para prohibir importaciones y pide que se rectifique el procedimiento equivocado de la referida Autoridad y se revoque la providencia impugnada N° 0940889;

"b) Por su parte los demandados comparecen a juicio y el Procurador General del Estado en escrito de fojas 12 a 15 de los autos, luego de hacer un análisis de los antecedentes y de las disposiciones legales propone las siguientes excepciones: **1)** Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; **2)** Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado; **3)** Falta del derecho del actor; **4)** Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; **5)** Improcedencia de la demanda en cuanto se refiere al pago de costas; **6)** Nulidad procesal; el Director Nacional de Propiedad Industrial en escrito de fojas 18 a 23, luego de la explicación de sus atribuciones y competencia, plantea las siguientes excepciones: **1)** Niega los fundamentos de la demanda; **2)** Ilegitimidad de personería del actor; **3)** Falta de legítimo contradictor; **4)** Falta de derecho del actor; **5)** Legalidad del acto administrativo;

"c) El representante de la Compañía PHILIP MORRIS PRODUCTOS INC. en escrito de fojas 367 a 373 pide solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de las disposiciones señaladas con anterioridad; de igual manera el director Nacional de Propiedad Industrial, en escrito de fojas 374 a 379, hace igual petición...".

Que este Tribunal estima además necesario, puntualizar los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno, C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, el Director Nacional de la Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador y la firma Philip Morris Products Inc.

El demandante señala que la empresa C.A. Cigarrera Bigott Sucs, con domicilio en Caracas-

Venezuela, en forma directa o por medio de sus subsidiarias y/o empresas relacionadas es propietaria de la marca de fábrica Belmont registrada en los principales países de América y originalmente en Venezuela donde se registró desde el 18 de marzo de 1963, siendo dicha marca "la marca más famosa de Venezuela, País Miembro del Pacto Andino, en lo que se refiere a cigarrillos". Agrega que su mandante también es propietaria de la marca Belmont en el Ecuador registrada con el N° 2015 de 1976 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de este país.

El demandante califica como "actos del monopolio del cigarrillo en el Ecuador tendientes a impedir el libre comercio", entre otros, una acción penal en contra del distribuidor de cigarrillos, empresa DISPACIF C. Ltda., la cual se halla suspensa, pues el juzgado se inhibió de conocerla por no existir delito alguno. Las acciones civiles tendientes a impedir el uso de las palabras Belmont y Extra-suave, las acciones administrativas dirigidas ante el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador para que "solicite al Ministro de Finanzas que prohíba la importación del producto Belmont" las cuales, mediante oficio 944098 de septiembre 12 de 1994 decidió dejar sin efecto.

Que una vez fue levantada la prohibición por el Ministro de Industrias, a solicitud de Philip Morris Products Inc. formulada con fecha 4 de agosto de 1994, el Director de Propiedad Industrial con fecha 19 de octubre de 1994 expidió una providencia mediante la cual "decide entre otras cosas" que se abra la causa a prueba por el término de 6 días, sin que posteriormente considerara necesario actuar las pruebas solicitadas por la parte actora; agrega que dicho Director expidió la providencia por la cual se "prohíbe la importación de cigarrillos Belmont fabricados por C.A. Cigarrera Bigott Suc. y su comercialización dentro del territorio ecuatoriano", ordenando oficiar a la Junta Monetaria, al Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Comunicación del Estado y a las autoridades aduaneras.

El demandante acusa al Director Nacional de Propiedad Industrial de haber cometido las siguientes violaciones: "Ha abusado dolosamente de sus funciones". "Ha cometido exceso de atribuciones". "Ha conocido y resuelto una causa



sin tener facultades para ello". "Ha violentado nuestro legítimo derecho de petición".

Por lo anterior el actor demanda "que se deje sin efecto la providencia 940889 de 4 de noviembre de 1994, y se declare que el Director de Propiedad Industrial no tiene facultades para prohibir importaciones que puedan pasar por sobre las disposiciones del superior jerárquico, el Ministro, y que se lo condene al pago de costas, daños y perjuicios que de momento los evaluamos en al menos el equivalente a 2'000.000 de dólares norteamericanos".

En la contestación de la demanda por parte de la empresa Philip Morris Productos Inc., después de señalar que la marca Belmont a nombre de la Philip Morris fue registrada el 12 de diciembre de 1963, con plazo de duración de 20 años y después de transferir sus derechos a Tabacalera Andina S.A. TANASA, el Estado ecuatoriano la renovó una vez más el 24 de agosto de 1988, se consolidó en cabeza de Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, el 6 de agosto de 1991, se renovó el 20 de noviembre de 1992 y fue nuevamente transferida la marca a la empresa Philip Morris el 15 de julio de 1994, habiéndose otorgado la licencia de uso a favor de ITABSA.

Agrega el demandado que en violación de la ley y del derecho preexistente "Bigott obtuvo... el registro de una marca idéntica con el N° 2015 el 12 de julio de 1976, por lo cual la Philip Morris la demandó civilmente, habiéndose llegado a transacción a propuesta de Bigott en cuya virtud "se allanó a la demanda de nulidad del registro de la marca Belmont"; Philip Morris Incorporate aceptó el allanamiento y ambas partes expresaron que nada tenían que reclamarse por costas, daños y perjuicios...". Agrega que la marca Belmont en el Ecuador no tiene otro propietario que la Philip Morris y que la marca ha sido usada y se encuentra en uso.

Que a pesar de ello Bigott a través de DISPACIF S.A. ilícitamente "introduce en el mercado ecuatoriano cigarrillos con la marca Belmont fabricados en Venezuela por Bigott y exportados por (sic) Ecuador desde Venezuela por dicha compañía".

Que ante esta situación ITABSA recurre a diversas autoridades para detener la violación

de sus derechos por parte de Bigott y de sus importadores ecuatorianos y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, se dirige al Ministro de Finanzas para que "se arbitren las medidas pertinentes para que en toda las administraciones de aduanas del país, se impidan las importaciones de productos bajo la marca Belmont provenientes de Venezuela"; a pesar de que el Ministro de Industrias en concepto de la demandada no revocó dicha orden, la Philip Morris se dirigió al Director Nacional de Propiedad Industrial para que se impidiera la importación de cigarrillos Belmont. Tal petición fue notificada a Bigott, se decretó y obtuvo prueba sobre el uso de la marca Belmont por ITABSA desde 1988, con base en la visita "a varios establecimientos comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca, bajo las órdenes del Director Nacional de la Propiedad Industrial y con su presencia, para constatar que, efectivamente, los cigarrillos Belmont provenientes de la licenciatura de mi mandante se encontraban en abundancia en el mercado. El Director Nacional de la Propiedad Industrial, para abundar más, designó un perito, el doctor Andrés Páez, quien obviamente ratificó el amplio uso de la marca Belmont de propiedad de Philip Morris Products Inc.". Como resultado de lo anterior el Director Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha 4 de noviembre de 1994, decidió en acto administrativo conceder "al titular del registro Philip Morris Products Inc. la protección que confiere el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena" y prohibir "la importación de cigarrillos Belmont fabricados por C.A. Cigarrera Bigott Sucesores y su comercialización dentro del territorio ecuatoriano". Después de varias consideraciones sobre la evolución de las normas jurídicas sobre propiedad industrial en el Ecuador, particularmente sobre el tránsito legislativo entre la Decisión 85, la 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy vigente, los demandados conceptúan que en su artículo 107 se "mantuvo el principio de que no puede comercializarse en un país productos con marca idéntica o similar de propiedad de un titular, aunque provengan de otro País Miembro en el cual otra persona distinta sea el titular del registro de la marca", salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización; se dispuso además, según los demandados que "no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en



la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina Nacional Competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas". Anota la demandada que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en virtud del artículo 107 de la Decisión 344, tiene la competencia como Oficina Nacional Competente del Ecuador para decidir sobre la prohibición de importaciones en los casos allí previstos. Solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazar la demanda y condenar en costas a la parte actora.

Procuraduría General del Estado

El Procurador General del Estado Ecuatoriano en escrito de 22 de febrero de 1995 procede a impugnar la demanda basado primordialmente en la competencia que en su concepto el artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena otorga al Director Nacional de Propiedad Industrial "para que el titular del registro de una marca pueda solicitar la protección territorial a que dicha disposición se refiere", debiendo acreditar ante la Oficina Nacional Competente el uso de la marca de la cual es titular. Anota que la Dirección de Propiedad Industrial, previo a la expedición de su resolución prohibiendo la importación de los cigarrillos Belmont de Venezuela, acopió pruebas dirigidas a demostrar que la compañía Philip Morris "usa en el Ecuador dicha marca para productos comprendidos en la clase internacional 34". Hace además el Procurador algunas consideraciones sobre la Ley de Marcas de Fábrica en relación con la competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que no corresponde calificar a este Tribunal Comunitario.

Director Nacional de Propiedad Industrial

A su vez el Director de Propiedad Industrial del Ecuador procede a contestar la demanda en nombre de la entidad, como dependencia del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Se refiere en primer lugar a la competencia en razón de la materia por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, como protector de los derechos de propiedad industrial que le otorga el artículo 102 de la

Decisión 344, competencia que implica una serie de acciones administrativas, entre ellas la de prohibir la comercialización e importación de bienes o servicios de marcas que se encuentren registradas a favor de un tercero. Continúa el Director de Propiedad Industrial refiriéndose a la competencia en materia de procedimiento, aludiendo a las obligaciones de hacer contenidas en el artículo 5° del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena destinadas a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario; señala las fuentes del derecho interno que respaldan el procedimiento administrativo común aplicable dentro de la función ejecutiva. Se refiere además el Director de Propiedad Industrial a los antecedentes jurídicos de la resolución que se demanda en el proceso interno, para indicar que está respaldada en los derechos y obligaciones que surgen del registro de la marca, del derecho al uso exclusivo de la misma garantizado por la protección estatal a que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344 que permite prohibir la importación en el evento de que la marca "esté siendo usada en el Ecuador".

El Director de Propiedad Industrial se basa en el artículo 110 de la Decisión 344 para justificar la prohibición de importación cuando la marca por protegerse se encuentra en uso, y lo que la ley y la doctrina entienden por tal. Se refieren a los antecedentes del procedimiento desarrollado por él que desembocó en la resolución sobre prohibición de importar cigarrillos Belmont procedentes de Venezuela, e indica que previo a ello se probó el uso de la marca. Anota en forma enfática que no hay una marca Belmont "registrada a favor de C.A. Cigarrera Bigott Sucesores" y que el registro de la marca Bigott Sucesores según inscripción 2015 de 1976, fue declarado nulo. Finalmente concluye el Director de Propiedad Industrial negando pura y llanamente todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alegando algunas excepciones por ilegitimidad de personería, falta del legítimo contradictor, falta de derecho del actor y legalidad del acto administrativo impugnado.

A nombre de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial su representante solicita interpretación prejudicial del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal, los artículos 102, 104, 107, 110, 146 y 147 de la Decisión 344 y



formula el siguiente cuestionario que en su opinión deberá absolver el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

- “...1. Si cada País Miembro tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los particulares previstos en los artículos 102, 103 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- “2. Si cada País Miembro tiene la obligación de estructurar una oficina nacional competente para todos los asuntos relativos a la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- “3. Si la oficina nacional competente de cada País Miembro tiene la obligación de pronunciarse en forma expresa ante cualquier solicitud, reclamo o recurso que presente un particular por asuntos que tengan relación con lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- “4. Si la oficina nacional competente debe pronunciarse sobre el “uso” de una marca en cada País Miembro, aplicando para el efecto las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- “5. Si el “uso” de una marca se desprende de uno cualquiera de los siguientes hechos, de conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
- Que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio.
 - Que tales productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.
 - O, que distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.
- “6. Si la prohibición de importar a la que se refiere el artículo 107, último inciso de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena debe ser resuelta por el organismo nacional competente y aplicada por el Gobierno de cada País Miembro...”.

A su vez el abogado de la parte demandada solicita a nombre de la empresa Philip Morris Products Inc. la interpretación prejudicial de los artículos 107, 110 y Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como las disposiciones transitorias primera y segunda de la misma Decisión, acompañando el siguiente cuestionario:

- “...a) Si de conformidad con el Art. 107 de la Decisión 344, hay una prohibición general para importar y comercializar productos identificados con una marca idéntica o similar, cuando en la Subregión existan registros sobre dicha marca a nombre de titulares diferentes.
- “b) Si, de conformidad con el Art. 107 de la Decisión 344, la única posibilidad para que coexistan en un mismo mercado de cualquiera de los países miembros productos con las mismas marcas, de distintos titulares, provenientes de distintos países, es que los titulares de dichas marcas suscriban un acuerdo que permita la comercialización y que esos acuerdos se inscriban en las oficinas nacionales competentes y se respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
- “c) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, sólo se permite la importación de un producto o servicio con marca idéntica o similar que se encuentra en la situación descrita en el primer párrafo de dicho artículo, mientras la marca local no esté siendo usada en el territorio importador en los términos del primer párrafo del Art. 110.
- “d) Si, por consiguiente, el derecho a exportar productos de idéntica o si-



milar marca no existe cuando la marca local es usada o empieza a ser usada en el territorio del país importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110 de la Decisión 344.

- “e) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro es la competente para resolver sobre el uso o no de una marca, y por consiguiente, para disponer la prohibición de importación de un producto amparado por marca idéntica o similar cuando la marca local está en uso en el territorio importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110 de la Decisión 344, o cuando la marca no está en uso por razones justificadas.
- “f) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, cuando la marca local no está en uso en el territorio del país importador, el titular de la marca en el país exportador es quien debe, antes de realizar la importación, solicitar a la Oficina Nacional Competente autorización para ello, pues la regla general prevista en el propio artículo 107 primer párrafo establece la prohibición a la importación de productos de marca idéntica o similar, con el fin de que el titular de la marca en el país importador pueda justificar, si fuere del caso, las razones de la falta de uso.
- “g) Si, de conformidad con los Arts. 107 y 110, Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establecen un nuevo esquema en esta materia distinto al contenido en las Decisiones 311 y 313, la falta de uso de la marca en el territorio del país importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110, tendría que considerarse y constatare después de los tres años subsiguientes a la vigencia de la Decisión 344. Este tiempo mínimo es aplicable sólo con ocasión de la puesta en vigencia de la Decisión

344, pues luego de aquellos tres años no existiría tiempo mínimo para acreditar el uso...”.

El apoderado de la firma C.A. Cigarrera Bigott Sucesores quien según su propia afirmación se opuso a la consulta al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el proceso interno no obstante solicita formular las siguientes preguntas al Tribunal, referidas en su orden a la solicitud de interpretación o cuestionario presentado por Philip Morris Products Inc., en los siguientes términos:

“...Al punto a).

“No es verdadero que exista una prohibición general de importar y comercializar productos identificados con una marca idéntica o similar, cuando en la Subregión existan registros sobre dicha marca a nombre de titulares diferentes.

“Lo que si es verdadero y conforme al espíritu de la Ley, es que de acuerdo a los arts. 107 y 110, cuando existan marcas registradas, iguales, a nombre de titulares diferentes, en dos países del pacto Andino, **ES POSIBLE COMERCIALIZAR dichos productos, si la marca NO ES UTILIZADA POR el otro titular.**

“Ese es el caso que ocurrió en Belmont. La marca Belmont, registrada en Venezuela a nombre de C.A. Cigarrera Bigott, se lanzó al mercado ecuatoriano a pesar de la existencia del registro Belmont a nombre de Philip Morris, debido a que ellos no tenían uso territorial de la marca conforme lo manda y requiere el artículo 107 como requisito para que sea prohibida la importación.

“Al punto b).

“No es verdad que de acuerdo al Art. 107 “la única posibilidad” para que coexistan en un mismo mercado productos con las mismas marcas, de distintos titulares, provenientes de distintos países; es que los titulares de dichas marcas suscriban un acuerdo. Esa norma trae una excepción muy clara.

“Lo que si es verdadero es que si una persona registró una marca en un país, y no la usa territorialmente, ese solo registro, sin uso,



no le permite impedir que un tercero comercialice un producto.

“Eso es lo que ocurrió con Belmont. Philip Morris tenía un registro para la marca Belmont en Ecuador, pero no lo utilizaba, es por ello que de acuerdo al Art. 107, se lanzó al mercado el producto venezolano, pues al no utilizarse localmente la marca Belmont, ilegalmente registrada por ellos, nosotros estábamos en libertad de ocupar ese mercado vacante.

“Lo que sucede es que Philip Morris, actúa como en la fábula de “El Perro del Hortelano, ni come ni deja comer”. Es decir, tenía el registro Belmont, con el único y solo objetivo de impedir que BELMONT de Venezuela entre al Ecuador. Por ello no lo utilizó durante 30 años y lo usa solamente como reacción a nuestro uso en Ecuador.

“Cuando se reformó la ley sobre propiedad industrial, mediante la Decisión 344, el espíritu de dicha reforma era precisamente el evitar que empresas como (sic) que se apropian ilegalmente de marcas que no le pertenecen, obtengan dichos registros simplemente para impedir el libre flujo de productos entre países del Pacto Andino.

“Al punto c)

“Es importante señalar que el tercer párrafo del Art. 107 dice “...cuando la marca no esté siendo utilizada...”, y no: “...mientras la marca no esté siendo utilizada...” como mañosamente altera la contraparte en la consulta. “**Cuando**”, se refiere a un momento específico en el tiempo que por falta de uso no se prohíbe que entre un producto competidor. Usar la palabra “**mientras**”, en cambio, es un intento de dar una idea de duración limitada en el tiempo, de un derecho supuestamente sujeto a voluntad de la contraparte.

“En el caso que nos ocupa es un hecho irrefutable el que el Belmont venezolano se lanzó “cuando” la transnacional norteamericana no utilizaba la marca en Ecuador. Es cierto que luego como reacción lanzaron el producto al mercado, pero a ese rato, nosotros ya teníamos un derecho adquirido, es decir, ya habíamos ganado el derecho a comercializar en el Ecuador pues lanzamos primero el producto.

“Al punto d)

“El derecho a importar nace cuando la marca local no estaba siendo utilizada y no hay norma que diga que ese derecho cesa en cuanto la empresa local decida usar la marca. El espíritu de la Ley no es ese. Si se interpreta en sentido contrario, es decir, que cuando la empresa local decida empezar a utilizar la marca, el productor subregional debe cesar, es:

- * Contrario a los principios generales del derecho, principio de legalidad (falta de prohibición expresa), al principio de la integración regional y libre comercio.
- * Debe notarse que la discusión de los artículos 107 y 110, previamente a legislar, traía como intención precisamente el evitar que terceros pretendan utilizar el derecho marcario como barrera o cortapisa al libre flujo de productos en el mercado.
- * Al mismo tiempo, se crearía un absurdo jurídico al pretender que la ley conceda un derecho o lo origine, y cuya vida y vigencia dependa exclusivamente de la voluntad de un tercero que caprichosamente puede decidir utilizar una marca no usada, con el solo objeto de molestar o perpetuar su monopolio en el mercado, como ocurre en el caso que nos ocupa.
- * Es un absurdo comercial puesto que con el derecho concedido en el art. 107 se promovería una inversión externa para generar una demanda en el consumidor y ese negocio se perdería de inmediato cuando el competidor decide comenzar a usar su marca. NOTESE QUE EN EL PRESENTE CASO, PHILIP MORRIS MANTIENE SIN USO SU MARCA DESDE 1963, MAS DE 30 AÑOS, Y SORPRESIVAMENTE DECIDE UTILIZARLA, SOLAMENTE CUANDO NOSOTROS LO HACEMOS. Es esto justo.?, es eso lo que previno la legislación subregional? No es más bien este caso, precisamente lo que se quiso evitar.

“Al punto e)

“Es claro que en Ecuador la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tiene competencia netamente administrativa cuyo alcance está dado por la legislación local, la compe-



tencia para resolver conflictos es de naturaleza judicial y por ello son los jueces quienes según la legislación interna deben decidir dichos conflictos. Claramente, la **Oficina Nacional Competente de Ecuador NO TIENE FACULTADES DE PROHIBIR IMPORTACION DE PRODUCTOS**. La única autoridad que puede establecer prohibiciones por motivos marcarios es la propia Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante sus Decisiones. La autoridad judicial puede establecer medidas cautelares (prohibiciones específicas) de acuerdo a la legislación interna. La Junta Monetaria puede establecer otro tipo de prohibiciones, siempre de manera general, y no en casos específicos.

“De hecho, en Ecuador, la prohibición de importaciones establecida por el Director de Propiedad Industrial no tiene antecedente ni precedente, es la primera y única, y obedece a un procedimiento sui-générís, inventado para este específico caso. Los propios interesados comenzaron demandando ante los jueces, es decir en la forma usual y convencional, y solamente cuando fallaron ante ellos es que recurrieron a lo administrativo, como entidad más manejable desde el punto de vista de influencia política.

“Al punto f)

“Lo manifestado en el punto f) de la consulta es absolutamente una creación del preguntante, puesto que no existe en la legislación, ni local ni subregional, requisito alguno que prescriba una solicitud previa ante autoridad marcaria antes de comenzar a usar un producto.

“Es más, ni la Decisión 344 ni la legislación interna facultan a la Oficina de Propiedad Industrial a expedir ese tipo de autorizaciones de comercialización.

“Al punto g)

“El pretender que se espere tres años para aplicar la ley en lo referente al no uso es equivocado puesto que el requisito de uso de marcas siempre fue una obligación, incluso antes de la vigencia de la Decisión 344, incluso con la vigencia de la Decisión 85, vigente en Ecuador desde 1977, el requisito de uso de marcas existía, incluso como condición para que una marca sea renovada.

“Dicho en otras palabras, siempre fue obligatorio utilizar las marcas registradas. Philip Morris no utilizó la marca Belmont por más de treinta años y la renovó violentando esos requisitos de uso, por lo que acciones de cancelación por ese motivo se hallan pendientes en cuadernos separados...”.

II. NATURALEZA Y OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal Andino de Justicia aprecia, en el presente caso el esfuerzo que hacen las partes demandadas dentro del proceso interno por concretar en sendos cuestionarios la materia objeto de interpretación prejudicial. Asimismo observa con preocupación el Tribunal que en la narración de los hechos del caso interno que se estudia, se destaca cómo la parte actora en el proceso interno, rechazó inicialmente y se opuso a la solicitud de interpretación prejudicial a este Tribunal.

De estas dos circunstancias se desprenden para el Tribunal las siguientes consideraciones sobre la naturaleza de la interpretación prejudicial y sobre la obligatoriedad de la misma.

En cuanto a la naturaleza cabe señalar que la facultad asignada por el Tratado de su Creación para interpretar el ordenamiento jurídico comunitario, es una competencia derivada del imperio del artículo 28 del Tratado de Creación vinculante para los cinco países miembros del Acuerdo. Aparte de los jueces de primera instancia, para quienes la consulta es facultativa, los jueces nacionales de única o de última instancia que conozcan en un proceso judicial interno de cualquier norma comunitaria de las señaladas en el artículo 1º del Tratado de Creación del Tribunal, (el Acuerdo de Cartagena, los protocolos e instrumentos adicionales, el Tratado del Tribunal, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta), que vaya a ser aplicada en un juicio interno, debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, en los términos establecidos en el artículo 29 de dicho Tratado. La obligatoriedad se predica de los jueces cuyas providencias no fueren susceptibles de recursos en derecho interno.

La interpretación prejudicial no es una prueba en el derecho andino, no es la simple absolución de un cuestionario, no está llama-



da a constituirse como un informe de expertos o como una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su fuerza vinculante para el juez nacional se deriva de la atribución fundamental de este Tribunal supranacional **“con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente”**, como reza el preámbulo de su Tratado de Creación que es instrumento orientador para la hermenéutica de su ordenamiento básico primario.

La interpretación prejudicial es un incidente procesal para determinar el contenido y alcance de una norma comunitaria por el juez supranacional que debe aplicar el juez nacional para decidir el fondo del asunto. Ha dicho el Tribunal comunitario que es ésta **“una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia”**, y se desenvuelve dentro del **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”**.

No es concebible para este Tribunal que el juez, por sí mismo o a pedido de las partes o sus representantes en los procesos internos pueda resistirse a dar cabal cumplimiento a la petición de interpretación prejudicial. Las consecuencias de esta conducta **“contra legem”** puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.

De otro lado, en esta ocasión el Tribunal desea reiterar que por ser finalidad de la interpretación prejudicial dar alcance al conjunto de materias legales pertinentes al caso controvertido internamente, el ámbito de la solicitud de interpretación prejudicial puede ser adicionado o restringido según el caso de que se trate, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. En este sentido el Tribunal comunitario no debe ceñirse en su respuesta a cuestionario específico alguno, sin perjuicio de que, si lo estima conveniente, cubra en su interpretación prejudicial las inquietudes y cuestionamientos de las partes, para lo cual cuestionarios como los presentados por ellas pueden ser orientadores.

III. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION

DECISION 344:

“Artículo 107.- Cuando en la Subregión exista registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

“En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

“En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

“Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.



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

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

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

“3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

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

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

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

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

“También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

“DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.-

La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994.

IV. REGISTRO MARCARIO Y PROTECCION DE LA MARCA

El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El régimen imperante en el derecho marcario de la subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca. Así lo ha interpretado este Tribunal en los procesos 2, 7 y 12-IP de 1995, Gacetas Oficiales 199 de 26 de Enero de 1996, 189 de 15 de Septiembre de 1995, y recientemente, en el proceso 32-IP-96.

El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada.

Vigencia.- El régimen común sobre propiedad industrial en la subregión (Decisión 344) señala las normas aplicables a la vigencia del registro de una marca en las siguientes disposiciones: el artículo 96 señala que la Oficina Nacional Competente, una vez realizado el examen de registrabilidad de la marca, procederá a denegarla o a otorgarla comunicándolo al interesado mediante providencia debidamente motivada. Desde ese momento empieza a correr el plazo de validez del registro que, de conformi-



dad con el artículo 98 de la misma Decisión, tendrá una duración de 10 años renovable por períodos sucesivos iguales.

Ha dicho el Tribunal, a propósito de la renovación de la marca en el proceso 5-IP-95, que *"el registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria..."*, pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria.

Las causales de extinción del registro marcario que se derivan de la Decisión 344, son taxativas y se reducen a los siguientes casos:

- a) Vencimiento del término de 10 años para el cual fue concedida la marca sin que se hubiere renovado en los términos establecidos en el artículo 99 de la misma Decisión.
- b) La cancelación del registro de la marca que decreta la Oficina Nacional Competente, a solicitud de persona interesada, cuando la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante un término de 3 años, según lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344.
- c) La cancelación de marcas idénticas o similares a marcas notoriamente conocidas (artículo 108 de la Decisión 344).
- d) La nulidad del registro, decretada de oficio o a petición de parte interesada, por la Autoridad Nacional Competente, en los eventos previstos por el artículo 113 de la Decisión 344 (ilegalidad, inexactitud de la solicitud y mala fe comprobada).
- e) Por la caducidad del registro cuando su titular no solicite la renovación del mismo dentro del término legal, según lo señalado en los artículos 108 y 114 de la citada Decisión. Así mismo la caducidad por falta de pago de las tasas a que se refiere el último artículo citado.
- f) Cuando el titular de un registro de marca renuncie a sus derechos sobre el mismo. La renuncia sólo surte efectos cuando la Oficina Nacional Competente haya producido la inscripción respectiva en los libros

de registro correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344.

Es importante recabar sobre la validez de la renuncia al derecho de registro por la vía de la transacción. Siendo la transacción un contrato consensual en el que las partes se conceden prestaciones sobre derechos litigiosos y dudosos (*res litigiosa et dubia*) en el que las partes ceden derechos y otorgan ventajas, resulta posible que a la luz de lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el titular del registro pueda renunciar mediante la transacción a sus derechos derivados de aquel, tales como el de exclusividad en el uso de la marca. La renuncia deberá ser inscrita en el registro correspondiente para que surta efectos jurídicos y no tiene efecto alguno sobre los derechos que a la actora en el procedimiento interno le otorga su registro en el país de origen.

Oposición.- De conformidad con el artículo 105, inciso 4º, de la Decisión 344, el titular de la marca puede ejecutar **las acciones del caso** frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error. La oposición a las importaciones de dichos terceros únicamente puede ser ejercida por el titular del registro de importación que use la marca en el mercado interno, según lo establece el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344, tal como se explica más adelante en la presente interpretación.

El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero). También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo).

En términos generales puede decirse que el titular de la marca podrá ejercer acciones frente a terceros que utilicen marcas idénticas o



semejantes, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error (inciso tercero).

Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho (artículo 106).

Por último, otra limitación al derecho de oposición está contemplada en el artículo 107 numeral tercero de la Decisión 344, en el sentido de que no podrá prohibirse la importación de un producto o servicio que cuente en la subregión, con registros idénticos o similares a nombre de titulares diferentes, cuando la marca del titular no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo demostración de que el no uso obedece a causas justificadas, entendiéndose por éstas el caso fortuito, la fuerza mayor y el acto de autoridad.

En atención precisamente a las limitaciones al uso exclusivo de la marca, citadas atrás, a propósito del análisis de normas similares de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal al referirse al tema en el Proceso 5-IP-95, observó "que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza".

En el Proceso 10-IP-94, el Tribunal al referirse al sistema atributivo vigente en la Comunidad Andina, con respecto al registro marcario, destacó la esencia del derecho sobre la marca como "la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen con **las limitaciones y excepción** que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal" (texto destacado en el original).

En tratándose del artículo 107, inciso tercero de la Decisión 344, que por primera vez es objeto de interpretación en vía prejudicial por este Tribunal, como se hace más adelante en la presente consulta, esta norma comunitaria consigna una limitación adicional al uso exclusivo

de la marca al restringir la posibilidad de oponerse a importaciones de marcas idénticas o similares, cuando el titular de la marca no la esté usando en su país de origen. En el régimen marcario andino el derecho de exclusiva sólo se pierde en los casos previstos taxativamente en la ley comunitaria. Así ha concluido este Tribunal en los Procesos 5-IP-95 y 13-IP-95, (Gacetas Oficiales N° 179 de 28 de abril de 1995 y 207 de 29 de abril de 1996), en los siguientes términos:

"...El registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria..., que regulan la materia pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria..."

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Grunding-Consten de 13 de julio de 1996 en el que consagró por primera vez, las doctrinas sobre "protección territorial absoluta" y "distinción entre existencia del derecho y ejercicio indebido del mismo" admitió la existencia de los derechos nacionales de marca, pero no "un ejercicio abusivo de los derechos reconocidos por una ley nacional de marcas que pueda frustrar la eficacia del derecho comunitario de la competencia".

Ius Prohibendi y Oposición

La facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros, que tiene el poseedor de la marca registrada, se deriva del derecho exclusivo al uso de una marca en cabeza de su titular, no exenta de excepciones.

El Ius Prohibendi lleva consigo la garantía para quien ostenta el título, de solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94. (Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). El ejercicio de esta prerrogativa tiene una connotación territorial o nacional, puesto que en la subregión andina no se ha llegado todavía a establecer el registro único comunitario con efecto en todos los países, lo que significa que para el ejercicio pleno de los atributos de la propiedad marcaria en la región se requiere haber registrado la marca en todos y cada uno de los



países miembros, para que pueda ésta quedar cubierta con la protección en todo el territorio comunitario.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del **ius prohibendi** está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. El Tribunal en el Proceso 12-IP-96, expresó, en efecto, que "la marca no cumple sus funciones y sus objetivos, mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento"; de ahí que la normativa andina exija que para beneficiarse del derecho a oposición de importaciones en el territorio nacional cubierto por la protección marcaria, sea necesario demostrar que la marca se está usando en el territorio respectivo. La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos:

1. Presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y al mismo tiempo.
2. Existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros en dos o más países de la subregión (artículo 107, inciso primero) o
3. Existencia en un mismo país de dos proveedores también con sus respectivos registros en dos países de la subregión, pero siendo sólo uno de ellos titular.

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. No basta con la mera inscripción de un registro marcario sin utilizar

y la presencia en el mercado de un producto con marca idéntica o similar que sí se comercializa, pues en esta última hipótesis la marca no utilizada tampoco existe en la mente del consumidor, ni de los demás oferentes del mercado local. Para que exista confusión es necesario que se haga posible el ejercicio de comparación entre dos objetos reales. Mientras uno de ellos no se haya materializado mediante su venta en el mercado, por simple inexistencia física no puede compararse con el producto que sí está siendo utilizado. Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión. En este supuesto tampoco se da la coexistencia de productos con igual o similar signo marcario.

Desde el punto de vista de los derechos del titular de la marca, la defensa de su derecho exclusivo de utilizarla con el fin de poner en circulación su producto, presupone el privilegio de protegerse contra competidores que puedan aprovecharse de la reputación de su marca. Por esto para que el titular de una marca pueda oponerse al uso de otra idéntica, debe a su vez haberla utilizado mediante su oferta en el mercado en los términos que se estudian en el punto VI de esta interpretación a propósito de la obligación del uso de la marca.

IV. PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS

Considera este Tribunal que en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina, se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Por ello resulta pertinente recoger aquí las bases generales de la libre circulación de mercancías trazadas por el Tribunal en las sentencias 2-AI-96 y 3-AI-96.

En la parte pertinente a la libre circulación de mercancías, dicha sentencia se remontó a los orígenes de la integración para destacar como característica de la subregión andina, la de impulsar -más allá de los alcances de la integración latinoamericana- las metas destinadas a alcanzar estadios intermedios de inte-



gración económica como el mercado común, en forma más acelerada de lo que se estaba haciendo por aquel entonces en Latinoamérica. El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena concibió la integración y la cooperación económica entre los Estados, como objetivos - medio para alcanzar el objetivo final de la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Hoy resulta aún más relevante la búsqueda de tales propósitos mediante la creación de un área geográfica y económica integrada que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional. Esta forma de cooperación comunitaria es la única que permitirá la supervivencia de la integración subregional, frente a otros procesos de nivel continental y mundial. En el sistema andino ya se han dado pasos relativamente firmes para el logro del estadio intermedio del mercado común, habiéndose alcanzado, con algunas limitaciones, la liberación del tráfico de mercancías superando la etapa de una zona de libre comercio y habiendo logrado aproximarse a una unión aduanera con la adopción parcial del Arancel Externo Común (Decisión 324 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

La organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales, como punto de partida preponderante para el desarrollo de una estrategia común caracterizada por la coordinación de las políticas de los Estados Miembros, que se fundamente en la búsqueda de grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano previsto en el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina. El artículo 3º del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI, y el establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación

de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano.

No escapa a los órganos administrativos y a la organización judicial andinos, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación al comercio de mercancías, éste pueda resquebrajarse. El programa de liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 42 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

Para la buena marcha de la cooperación subregional es fundamental que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación de intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región.

Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado sobre "restricciones de todo orden". Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones, según se desprende de lo establecido en los incisos 1o. y 2o. del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos



importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas.

Solamente puede darse la posibilidad de otras restricciones comerciales en casos de excepción, exclusivamente referidos a razones de orden económico vinculadas a situaciones deficitarias de balanza de pagos, como es el caso contemplado en los artículos 78 y 79 del capítulo IX del Acuerdo de Cartagena, sobre cláusulas de salvaguardia. En ellos se admite la posibilidad para un País Miembro, de establecer, dentro de límites muy estrictos y mediante consulta con la Junta del Acuerdo de Cartagena, medidas transitorias y no discriminatorias para corregir desequilibrios en su balanza de pagos, en un sector significativo de la actividad económica o en la economía general del país, procurando no afectar el comercio de productos incorporados dentro del sistema de liberación.

V. LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS FRENTE A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS MARCARIOS

Hasta el momento puede señalarse que el principio de libre circulación de mercancías basado en postulados de etapas intermedias de la integración económica (arancel externo común y zona de libre comercio) resulta de fácil comprensión acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de Cartagena sobre liberación del comercio (artículo 41), eliminación de restricciones de todo orden (artículo 42) y excepciones aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos expresamente señalados en el acuerdo, tales como protección de la moralidad pública, aplicación de reglamentos de seguridad, comercio de armas, protección de la vida y de la salud de personas, animales y vegetales y del patrimonio artístico e histórico nacional, comercio de oro y de materiales nucleares.

Empero, tratándose del régimen de protección a la propiedad industrial frente a la libre circulación de mercancías, la situación resulta más compleja por las siguientes razones:

- a) Se presenta una aparente colisión entre objetivos del proceso de integración como es la protección de la marca y la libre circulación de mercancías.

- b) La posibilidad de restricciones justificadas por la protección a la propiedad industrial, provienen de disposiciones contenidas en el derecho derivado a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio Tratado legitima las restricciones al comercio en pro de la protección industrial.

- c) La hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad industrial deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad industrial.

El Interés Jurídico Protegido

El principio de libre circulación de mercancías una vez plasmado en el derecho comunitario legislado sustentado en la jurisprudencia y en la doctrina, está llamado a proteger el interés jurídico de la comunidad andina, a fin de que el desenvolvimiento de la actividad comercial entre los Países Miembros del área, que resuelven unirse con propósitos comunes, esté rodeado de las garantías necesarias para que el comercio intra-subregional se efectúe dentro de reglas que apuntan a la libertad del intercambio exenta de barreras arancelarias y para-arancelarias, salvo las restricciones que a manera de excepción se han descrito atrás.

Paralelamente a la libre circulación de mercancías, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen común de tratamiento sobre marcas, patentes, licencias y regalías contemplado en el artículo 27 del Acuerdo de integración. Este régimen, contenido en Decisiones de la Comisión, se ha basado en principios desarrollados por el derecho comparado, y por organismos internacionales de protección a la propiedad industrial como la OMPI y el Acuerdo TRIPS para trazar un sistema de protección al derecho exclusivo de uso de la marca, de patentes y similares.

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir



el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión. Ya lo había advertido el Tribunal en el proceso 1-IP-87, (Gaceta Oficial No. 28 de 15 de febrero de 1988) cuando señaló "la necesidad de armonizar el derecho exclusivo a una marca con las normas protectoras de la libre competencia y con el principio de la libre circulación de mercancías".

En otras palabras, es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada.

Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el **objetivo específico** consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho a la exclusividad en el uso de la marca, determinado a su vez por razones de orden público económico. Sólo así pueden conciliarse, legítimamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con el interés del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo. Sobre el tema del orden público económico se había pronunciado también este Tribunal en el Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial N° 189 de 15 de septiembre de 1995), cuando estableció que las normas de este tipo van dirigidas tanto al consumidor como al productor en interés general de la comunidad: "del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume ... Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado".

Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el primero de ellos. Porque en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. De allí surge el elemento de legitimación del derecho del propietario de una marca a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, (párrafo 3°) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

En apoyo de esta interpretación vale la pena acudir a los tratados internacionales suscritos por los Países Miembros, como una de las fuentes del derecho comunitario reconocidas por este Tribunal. (véase Proceso 1-IP-96, Gaceta Oficial N° 257 de 14 de abril de 1997).

VI. EL USO DE LA MARCA

Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

En efecto, en el Proceso 17-IP-95 el Tribunal interpretó el artículo 108 de la Decisión 344, dando alcance al uso de la marca, medida en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma, este Tribunal ha interpretado que "El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla" para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante **la prueba** de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 108 de la Decisión 344 se encuentra a su vez conectado con el artículo 110, el cual establece la presunción de que "una marca se encuentra



en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

Conforme al inciso segundo del artículo 110 de la norma en estudio, también se considera usada la marca cuando ella se refiera a productos destinados exclusivamente a la exportación. Sin embargo, para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno.

La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. Al respecto el Tribunal, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, señaló lo siguiente:

“...Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344...”. (Proceso 17-IP-95, G.O. 199 de 26 de Enero de 1996).

Prueba de Uso

La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así:

- a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados desde el otorgamiento del registro, cuando establece que “la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”.
- b) La demostración de la utilización de la marca local, a cargo del titular de ésta, como condición para que él pueda oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, según lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 107 de la misma Decisión.
- c) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito o hecho del príncipe, según reza el artículo 108 de la Decisión 344.

No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas. Baste con anotar para efectos de la presente sentencia, la necesidad de que la prueba de uso se produzca **ex ante** al ejercicio de las acciones de oposición al uso por un tercero de la marca inscrita, para poder evaluar la validez de la actuación administrativa o judicial interna frente a la ley comunitaria. No basta con la simple afirmación de que la marca está siendo usada en un momento determinado, si este hecho no se prueba con anterioridad a los actos de prohibición de las importaciones.

Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idó-



neos para demostrar la utilización de una marca, las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro. Si bien estos medios probatorios están referidos a la prueba dirigida a desvirtuar las causales de cancelación del registro a que se refiere el artículo 108, son aplicables por analogía a la demostración del uso de la marca para efectos de legitimar la oposición a importaciones de marcas idénticas o similares, contenida en el inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344, salvo en las exportaciones a otros países, que no son idóneas para acreditar el uso con miras a ejercer dicha oposición.

El artículo 110 de la Decisión 344, inciso primero, al cual se remite el tercer inciso del artículo 107 establece una presunción legal, *iuris tantum*, que depende de la certeza del hecho que deba darse por conocido, en este caso el de que los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio.

Esta disposición plantea un aspecto típico de derecho probatorio en el sentido de que el supuesto legal que deba darse por conocido tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, al prohibirse una importación.

La Carga de Uso de la Marca

La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, "Fundamentos del derecho de Marcas, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, (pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente "en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca".

El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la carga de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular. Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la solicitud de inscripción de una marca en el registro, que exige acreditar el uso de la marca, la posibilidad de ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo de cinco años.

El Tribunal andino al referirse al riesgo de confusión entre dos marcas, señaló con respecto al uso de la marca que "no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios. Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344." (Proceso 12-IP-96, de Abril 7 de 1997).

La legislación francesa ha instaurado el principio del uso obligatorio de la marca registrada y consagra la carga de la prueba en cabeza del titular de la marca pretendidamente usada. En la ley uniforme del Benelux la extinción del derecho de la marca por no uso se produce ipso jure. En el derecho español la marca es susceptible de caducidad por falta de uso, pudiendo ser declarada de oficio por el registrador de la propiedad industrial.

La ley comunitaria andina, por su parte señala dos efectos jurídicos por el no uso de una marca consistentes en la cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y en la limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107, inciso 3° de la misma Decisión.

VII. DERECHOS DEL IMPORTADOR DE LA MARCA IDENTICA

Importaciones Prohibidas.- La importación de bienes que amenacen el mercado de



productos porque puedan crear confusión con la marca del titular que la usa no tiene cabida en el derecho andino y su prohibición está amparada por la ley comunitaria. En el caso presente los artículos 41 y 42 del Acuerdo de Cartagena engloban las restricciones de todo orden sobre la importación de productos de cualquier País Miembro, a aquellas medidas "de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral".

El Acuerdo de Cartagena establece taxativamente los casos de excepción a la norma general de no prohibición de importaciones, clasificándolos según la finalidad que persigan, en medidas dirigidas a la protección de la moralidad pública, la seguridad, la regulación de importaciones de armas y similares, la protección de la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, la importación y exportación de oro y plata y la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico. Además, como excepción adicional a la no prohibición de importar, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ha establecido en su artículo 107, inciso tercero, la posibilidad de prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio respectivo cuando la marca esté siendo utilizada en el territorio del país importador.

Nuevamente el intérprete de la ley comunitaria debe acudir a la figura de la confusión de marcas idénticas en el mercado para precisar la importancia que reviste la sujeción a lo dispuesto por el legislador andino, que deberán tener en cuenta las autoridades competentes de un País Miembro para evitar que la introducción de un producto del exterior no cree confusión marcaria. Para ello la autoridad competente del País Miembro deberá cerciorarse previamente de que la marca no esté siendo utilizada por el titular del registro interno.

Importaciones permitidas.- La importación de mercancías, incluidos los productos con marcas idénticas o similares, provenientes de terceros países, como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344 -en cuanto a que se introdujo al país cuando la marca registrada no ha sido utilizada- está amparada por la libertad de comercio a que se han com-

prometido los países integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el Ecuador, sino que crea derechos en favor de los importadores que se introduzcan legítimamente en el mercado.

El inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344 no establece en parte alguna que el importador de la marca idéntica o similar deba solicitar autorización ante la Oficina Nacional Competente para iniciar su importación, cuando el titular de la marca no la está utilizando. La exigencia de este requisito constituiría restricción al comercio prohibida por el artículo 42 del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón el Tribunal no comparte el alcance que la parte demandada en el proceso interno pretende dar en tal sentido al artículo 107, inciso 3°, según se desprende del punto f) del cuestionario puesto a consideración del Tribunal.

Queda por establecer con respecto a las importaciones legalmente introducidas a un País Miembro, cuál es el efecto que ellas producen sobre el uso exclusivo de la marca y sobre el **ius prohibendi**. Es indudable que el ejercicio del derecho al uso exclusivo de la marca del cual se desprende el derecho de oponerse a la importación de productos que tengan la misma marca, sufre, según ha quedado dicho, una limitación como resultado de la aplicación del inciso tercero del artículo 107, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador. El titular del registro en estas circunstancias no puede ejercer el **ius prohibendi** para oponerse ante la autoridad administrativa a la importación, ni el Estado de oficio podrá oponerse a la importación, pues en el evento de no utilización de la marca registrada está rigiendo en forma plena el imperio de la libertad de comercio.

VIII. COMPETENCIA PARA LA PROHIBICION DE IMPORTACIONES

En el Proceso interno de nuestro interés se debate el tema relativo a la competencia de las autoridades de la República del Ecuador, con respecto a la atribución de prohibir importaciones. Revisada la legislación comunitaria sobre la materia, se encuentra que en ninguna de las normas del ordenamiento jurídico andino que hacen relación a la posibilidad de prohibir



o limitar importaciones de los países miembros se señala expresamente la entidad local con facultad para hacerlo. El carácter de gravamen o de restricción a las importaciones que tenga una medida originada en un País Miembro puede ser calificado por la Junta de oficio o a petición de parte, según establece el artículo 43 del mismo Tratado, sin consideración a la entidad específica de la administración local que haya expedido la medida. Del inciso 2º del artículo 42 se deduce a las claras que basta con que un País Miembro impida o dificulte las importaciones para que pueda haber lugar a limitaciones al comercio, admisibles o no.

Tampoco los artículos 104, 106 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - que desarrollan el **ius prohibendi** del titular de la marca - señalan en forma expresa cual es la autoridad a cuya responsabilidad corresponde ejercer actos limitativos de las importaciones.

La disposición final única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define qué debe entenderse por Oficina Nacional Competente el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. En su segunda parte, el artículo defiere a la legislación nacional, la designación concreta de dicha autoridad.

Para el Tribunal Andino es la ley interna la que debe definir a qué autoridad corresponde la limitación de las importaciones para efectos de protección de la propiedad industrial en el caso de que tales prohibiciones estén autorizadas por la normativa comunitaria. Por esta razón el Tribunal no está en condiciones de establecer la competencia de las autoridades nacionales del Ecuador para dictar normas sobre importaciones, pues el artículo 30 de su Tratado de Creación le prohíbe interpretar el contenido y alcances del derecho nacional.

IX. EFECTOS DE LA PROHIBICION DE IMPORTACIONES.

Para precisar los efectos de la prohibición de importaciones es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercite para prohibir las importaciones, amparado en

consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada. Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el **objetivo específico** consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho de exclusividad en el uso de la marca con miras a la protección del mercado (productores y consumidores). Sólo así pueden conciliarse legítimamente la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con los intereses del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo.

Corresponde a este Tribunal comunitario, como efectivamente lo hace en la presente sentencia, conciliar y reforzar los principios de libre circulación de mercancías y de protección a la propiedad industrial enmarcándolos en su justo campo de acción frente a los hechos de la contienda judicial interna: de un lado la defensa de los derechos derivados del registro de la marca, y del otro, el reconocimiento del principio de libre circulación de mercancías, armonizándolo con causales determinadas en la ley andina para justificar una limitación al derecho de importación.

Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el uso de la marca. Porque como se dijo atrás en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. Del mero uso calificado de la marca surge el elemento de legitimación de su derecho a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, párrafo 3º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

X. INTERPRETACION DEL ARTICULO 107 DE LA DECISION 344.

Primer Párrafo.- El supuesto de hecho de este primer párrafo y de todo el texto del artículo,



es el de la existencia en la subregión de pluralidad de registros nacionales para titulares diferentes, registros que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios; supuesto ante el cual, al hacerse efectiva la libertad de comercializarlos -regla ésta en todo proceso integracionista-, surge el riesgo de confusión.

Es de observar desde ahora que ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión “cuando”, en su natural sentido de: “sí” o en “caso de que” o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”. Es decir: sí, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho.

Obviamente el ámbito de aplicación de este supuesto inicial del párrafo, se extiende a toda la subregión y no a un sólo país, para que pueda obviamente darse la viabilidad del mismo.

Ya en presencia de este supuesto, el artículo que se interpreta impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios, a saber: la prohibición de comercializarlos en cada uno de los otros y respectivos países en los cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar, excepción al principio de la libre competencia que debe imperar en la zona o mercado andino conformado por la subregión.

Obsérvese entonces cómo el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la “libre circulación” de “productos y servicios”, finalidad que persigue en general la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión. En cambio, la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual.

Sentado lo cual, la solución que ofrece el legislador comunitario para que la prohibición deje de tener vigencia y se restablezca la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios sin caer en confusión de marcas, es la de que los titulares celebren acuerdos de comercialización.

Segundo Párrafo.- Destinado a regular la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre pero nunca desleal competencia, el párrafo impone condiciones para la celebración de los convenios: la obligatoriedad de su registro, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de productos o servicios; y en cuanto a las características de la apariencia de esa identificación.

La previsión y regulación de tales acuerdos, concreta la primera fórmula arbitrada por el legislador comunitario a través de la Decisión 344 para que se dé la coexistencia de marcas, régimen que había sido incorporado a la Decisión 85.

Es esa, en suma, la solución que encontró el legislador andino para conciliar el interés nacional con el comunitario ante el hecho cumplido del supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo en análisis; supuesto al cual atribuye una consecuencia jurídica en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías. Esto también explica, no solo la precaución adicional de que esos “acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes”, como la admonición final de que “deberán”, así mismo, “respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”, con lo cual el legislador comunitario reasume su propósito fundamental de velar por el interés común al tratar de conservar la transparencia del mercado.

El segundo modo o manera como el legislador andino contempla para que la prohibición cese y quede restablecido el imperio de la regla general de libre circulación de mercancías, se encuentra previsto y regulado -se dice que insuficientemente- en el tercer párrafo del mismo artículo; este aspecto es crucial, en opinión del Tribunal, para la solución que ha de darse al caso concreto.

Párrafo Tercero.- Tal como en el caso de la prohibición contemplada en el primer párrafo del artículo en análisis, el ámbito de aplicación de esta norma final del artículo 107, es el territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o simi-



lar en otros u otro país, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho adicional para la aplicación de este párrafo, es la no utilización de la marca en el susodicho ámbito territorial.

La expresión "En cualquier caso", con la cual comienza el inciso 3° del artículo 107, claramente se está refiriendo a las dos hipótesis contempladas por los incisos 1° y 2° del artículo citado: a) La existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) La suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de las marcas idénticas. Quiere lo anterior decir con claridad que en ninguno de los dos casos se prohibirá la importación del respectivo producto "cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador".

Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3° del artículo en comento están seguidos del calificativo "cuando" que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que "si" o "en caso de que" la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que "cuando", "si" o "en caso de que" la marca esté siendo utilizada, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. El tiempo presente del verbo "utilizar" usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo.

No obstante que en sentir de este Tribunal la interpretación gramatical del inciso 3° citado se basta por sí sola, ella está respaldada por el objeto y fin de la protección a la propiedad industrial marcaria, cual es el de velar por la inconfundibilidad de la marca y evitar el riesgo de confusión de productores y consumidores que participan en el mercado. Esto es independientemente de considerar si el artículo 107 se conforma o no con el artículo 45, del Acuerdo.

XI. INTERPRETACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA DECISION 344

La disposición transitoria segunda de la Decisión 344 estableció como fecha de vigencia de la norma, el 1° de enero de 1994.

En sentencias 29 y 30-IP-95 (Gacetitas Oficiales 242 de 22 de enero de 1997 y 241 de 20 de enero de 1997 respectivamente), el Tribunal recogió la tesis jurisprudencial sobre la materia que venía aplicándose, en los siguientes términos:

"...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'...".

Como consecuencia de la jurisprudencia anterior, el Tribunal considera que el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso, no dice ni puede interpretarse que se aplica luego de tres años de haberse puesto en vigencia dicha norma. Un alcance semejante del artículo citado iría contra la aplicación inmediata de la ley en el tiempo que se deriva de lo dispuesto en el artículo 3° del Tratado del Tribunal, cuando establece que las Decisiones de la Comisión rigen a partir de su publicación en la Gaceta Oficial salvo que la norma establezca la fecha en que han de em-



pezar a regir. En ninguna parte de la citada Decisión se establece cuándo deba empezar su vigencia futura, más allá del 1° de enero de 1994, luego el período de 3 años de no uso de la marca, como causal de cancelación, debe empezar a correr desde la vigencia de la Decisión y no 3 años después. Asimismo este plazo puede tener aplicación retrospectiva cuando se trate de marcas no utilizadas que hubieren sido registradas antes de entrar en vigor la Decisión 344, puesto que las Decisiones 311 y 313 establecían similares sistemas de cancelación, por no uso durante los 5 años consecutivos precedentes.

Para efectos del no uso que puede generar cancelación de una marca de acuerdo con el artículo 108, inciso 2°, la marca se entenderá usada cuándo distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, del modo, cantidad y condiciones señalados en el párrafo primero del artículo 110 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Es necesario reiterar la obligación que tienen -a parte de los jueces de primera instancia, para quienes la consulta es facultativa- los jueces nacionales de única o de última instancia de los Países Miembros que conozcan de un proceso interno en el que deba ser aplicada una norma del ordenamiento jurídico comunitario, de suspenderlo y solicitar al Tribunal Andino de Justicia la interpretación de las normas pertinentes en los términos señalados por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal. El pronunciamiento del Tribunal por vía de interpretación prejudicial es de obligatoria aplicación para los jueces nacionales. La práctica de jueces que, por sí mismos o a pedido de las partes en el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la elusión de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una práctica "*contra legem*" que puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.
2. Para la cooperación subregional el mantenimiento de la zona de libre comercio y el

arancel externo común, con miras a alcanzar la meta del Mercado Común Latinoamericano, constituye principio fundamental el respeto y acatamiento por parte de los Países Miembros del principio de libre circulación de mercancías que se deriva de las normas contenidas en los artículos 1, 3, 41, 42 y 43 del Acuerdo de Integración Subregional Andino.

3. El principio de libre circulación de mercancías sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el país respectivo.
4. El registro marcario confiere al titular de la marca en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.
5. Las causales de extinción del registro de la marca, son las taxativamente contempladas en la Decisión 344 por vencimiento (artículo 99), cancelación (artículo 108), nulidad (artículo 113), caducidad (artículos 108 y 114) y renuncia de su titular (artículo 112).
6. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344. En el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares y la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares.
7. Las importaciones de productos provenientes de otros Países Miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el Ecuador, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada.



8. Corresponde a la legislación interna señalar la autoridad competente para limitar en forma excepcional las importaciones del país de la subregión por motivos de protección a la propiedad industrial, expresamente contemplados por la legislación andina derivada.
9. El campo de aplicación del artículo 107 de la Decisión 344 es el del territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marcas idénticas o similares, otorgadas en otros países de la subregión a nombre de titulares distintos.
10. De acuerdo con el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344 no podría prohibirse la importación de productos con marcas idénticas o similares cuando el titular de la marca registrada no la esté utilizando en el territorio del país importador. A contrario sensu, podrá prohibirse la importación de dichos productos cuando la marca registrada esté siendo utilizada en el país importador, por el titular local.
11. La disposición transitoria segunda de la Decisión 344 se halla amparada por el artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal y por el principio de aplicabilidad directa e inmediata del ordenamiento jurídico andino, sin que pueda aplicarse fecha distinta para la entrada en vigor de la mencionada Decisión, a la contemplada expresamente en la misma.
12. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese al Tri-

bunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala del Distrito de Quito, mediante copia certificada y sellada.

13. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle
PRESIDENTE

Gualbeto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

La sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el Artículo N° 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 29 de agosto de 1997.

El Secretario a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.



P R O C E S O 30 - IP - 96

**Solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 82 literales a), d), g) y h) de la Decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539.
Caso: "KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de septiembre de 1997

V I S T O S :

La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso que sigue Frutera Colombiana S.A. en contra de la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, autor del acto administrativo impugnado y en contra de la sociedad Kraft General Foods, Inc, esta última como parte interesada.

Los hechos considerados como relevantes por el Consejero Ponente, a continuación transcritos, son:

"1º.) La sociedad Kraft solicitó el 14 de octubre de 1992, el registro de una marca figurativa mixta (etiqueta), en la clase 29 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, descrita por el apoderado de la sociedad solicitante así:

"...etiqueta rectangular de fondo azul oscuro con sus bordes redondeados, en cuyo centro, dentro de un óvalo de fondo amarillo, aparecen las siguientes leyendas: En su parte superior, sobre fondo blanco con bordes rojos, superpuesta, la palabra **KRAFT** escrita en letra característica de color negro, destacándose de la etiqueta. Debajo, en color rojo, La Auténtica escrita en letra minúscula, excepto la L y A inicial y debajo, en letra característica destacada, de color azul oscuro con borde blanco, se lee **MAYONESA**. En la parte inferior de la etiqueta aparecen leyendas alusivas al producto..."

"2º.) La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 34116 de 31 de diciembre de 1993, concedió el registro solicitado, la cual fue notificada por edicto número 348 fijado el 3 de febrero de 1994 y desfijado el 16 de febrero del mismo año.

"3º.) El recibo de pago de los derechos para la expedición del certificado de registro fue radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de abril de 1994, y posteriormente se produjo el registro de la marca **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** con el N° 151.071, para distinguir productos de la clase 29 "y especialmente para mayonesas", vigente desde el 23 de febrero de 1994 hasta 23 de febrero del 2004."

Este Tribunal, a fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima conveniente referirse a otras piezas procesales remitidas por el Juez Nacional junto con la solicitud de interpretación, concretamente a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado, a Kraft General Foods Inc.

Demanda de Frutera Colombiana S.A.

La parte actora pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 34116 de 31 de diciembre de 1993 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca mixta "**KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA**" (según el modelo).

Considera Frutera Colombiana S.A. que se han violado los artículos 82 literales a), d), g) y h) de la Decisión 344, y 72, literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 "norma vigente al momento de presentar la solicitud".

Entre los principales argumentos esgrimidos en apoyo al concepto de violación de las nor-



mas señaladas, se pueden destacar: "...la marca **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** no cumple con el requisito de la distintividad, en tanto que las palabras LA AUTENTICA MAYONESA no son términos que puedan identificar el producto de una empresa frente al mismo producto cuando proviene del competidor. Indiscutiblemente, LA AUTENTICA MAYONESA de Kraft frente a la AUTENTICA MAYONESA de un competidor tiene que ser la misma cosa, y por ende es completamente injusto y contrario a la ley conceder el registro, es decir, el monopolio a favor de un particular, de una marca que contiene la frase LA AUTENTICA MAYONESA..."

Se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, correspondiente al literal d) del artículo 72 de la Decisión 313, puesto que "...si las palabras **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** son partes esenciales del registro, y en relación con ninguna de ellas se ha dejado constancia ni en la solicitud, ni en el expediente, ni en el certificado de registro concedido, respecto al carácter exclusivamente explicativo que tienen las palabras LA AUTENTICA MAYONESA, ello significa que la Administración ha aceptado la petición del particular tal como la formuló y le ha concedido un derecho exclusivo sobre todas las partes calificadas como esenciales dentro de la marca, incluyendo las palabras la AUTENTICA MAYONESA...".

La autoridad administrativa al conceder el registro de la marca **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** transgredió el literal g) del artículo 82 de la Decisión 344, correspondiente al literal g) del artículo 72 de la Decisión 313, en razón de que el artículo 75 del Código de Comercio colombiano hace especial énfasis en la deslealtad en la competencia cuando se trata de actos que vayan en contra de las costumbres mercantiles y que "...su concesión atenta contra la costumbre mercantil en tanto que establece una prerrogativa injusta y monopólica en favor de un sólo particular, en tanto que se trata de términos del lenguaje que por su contenido deben poder ser utilizados por todos los comerciantes cuando su producto esté dotado de las mismas características del producto de Kraft, Inc. (ser auténticos), y por tanto debe ser anulado."

Se argumenta que la indicación LA AUTENTICA MAYONESA contraviene la prohibi-

ción contenida en el artículo 82, literal h) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 72, literal h) de la Decisión 313, puesto que resulta "engañosa" y es una frase que indica la calidad de una mayonesa, pero una calidad valorada solamente por KRAFT. "Por tanto, que quede registrada como marca una expresión que informa al público que una mayonesa es LA AUTENTICA MAYONESA, insinuando que las demás no son auténticas, es engañosa. El artículo LA establece de entrada un carácter exclusivo, que denota la circunstancia de que nadie más posee tal carácter, y esta aseveración es engañosa."

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio

La autoridad administrativa demandada en su contestación se limita a reiterar la legalidad y validez del acto administrativo impugnado, en razón de que se han observado las normas contenidas tanto en la Decisión 313 como en la 344.

Contestación a la demanda por parte de KRAFT GENERAL FOODS, INC.

La sociedad **KRAFT GENERAL FOODS, INC.**, en defensa de sus intereses en el proceso que se sigue ante el Consejo de Estado colombiano, se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como fundamentos y razones de la defensa, entre otras:

- "...A la solicitud de registro de la marca **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** (ETIQUETA), se le debe aplicar la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no la Decisión 344 como pretende el demandante, ya que fue solicitada y concedida bajo la vigencia de esta normatividad; y por expreso mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344...los derechos concedidos por la legislación preexistente (en este caso por la Decisión 313), permanecerán incólumes."

- "Se equivoca el demandante al considerar que la marca en conflicto no es suficientemente distintiva....", puesto que KRAFT Inc. "...no registró la expresión LA AUTENTICA MAYONESA per se, sino la marca mixta **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** unida a una etiqueta con características muy especiales que le otorgan una distintividad particular frente a otros



productos del mercado, y su registrabilidad debe determinarse en este conjunto y no por cada uno de sus elementos integrantes.”.

- Entre las partes integrantes de la marca mixta **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** “es claro que...existen elementos que individualmente analizados pueden llegar a ser considerados como genéricos o descriptivos, pero como se ha venido advirtiendo vistos en su conjunto pierden tal condición, ya que adquieren un significado propio por incorporarse al mismo un elemento de fantasía, como sucede con la marca **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA (ETIQUETA)**.”.

- El acto acusado no viola el artículo 72, literal g) de la Decisión 313 y la contraparte comete un “error manifiesto” cuando asimila la figura de las buenas costumbres con la costumbre mercantil.

- “...Resulta no menos que inverosímil afirmar que los consumidores puedan ser conducidos a engaño, en la medida en que consideren que la auténtica mayonesa es la de KRAFT y que las demás no lo son, ya que si esto fuera cierto, diariamente el público consumidor viviría engañado frente a marcas como LA FINA (podría pensarse que las otras margarinas no son finas), LA GARANTIA (o que estas prendas son las únicas que cuentan con garantía), EL VERDADERO ARRANCAGRASA (que los demás detergentes no desprenden la grasa), etc.”. “También debe agregarse que para que una marca denigre o engañe debe describir en forma equivocada el carácter, calidad, función y uso del bien denigrado, así como producir el efecto de crear ante el consumidor una idea lo suficientemente negativa para crear la decisión de no comprar el producto denigrado”.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el tenor literal de las normas, cuya interpretación se solicita, es el siguiente:

Decisión 313

“Artículo 72. 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;

.....

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

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

Decisión 344

“Artículo 113.-

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad de un registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

Que este Tribunal, tomando en consideración las normas transcritas y los hechos sintetizados, con el fin de cumplir con su labor interpretativa estima procedente referirse a los siguientes puntos:

I. Normatividad aplicable: Decisión 313 o Decisión 344

II. La marca mixta

- Términos genéricos y descriptivos en las marcas mixtas



- III. Signos contrarios a la ley y las buenas costumbres
- IV. El engaño a los medios comerciales o al público.
- V. Análisis de la Marca Controvertida
- VI. Análisis de la Legitimación Activa.

I. NORMATIVIDAD APLICABLE: DECISION 313 o DECISION 344

La Decisión 313, sustitutiva de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se expidió en la ciudad de Quito, el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos. Con su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 101 de 14 de febrero de 1992, y a partir de esta fecha, la Decisión 313 fue directamente aplicable en los Países Miembros, en virtud del principio de aplicación directa de las normas comunitarias, consagrado en el Art. 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 313 tuvo plena vigencia en el territorio subregional andino hasta antes del 1 de enero de 1994, fecha en la cual entró a regir la Decisión 344, de conformidad con su Segunda Disposición Transitoria.

Con la finalidad de proteger los derechos adquiridos al amparo de legislaciones anteriores, la Decisión 344 incorporó una Disposición Transitoria, según la cual *“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**”*.

En razón de que las meras expectativas no constituyen derecho, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 ha respetado, exclusivamente, los **derechos** de propiedad industrial **válidamente adquiridos** (“concedidos”), los cuales subsistirán por el tiempo en que fueron concedidos. Sin embargo, como no podría ser de otra manera, el ejercicio de tales derechos se sujetará a las normas de la Decisión 344.

El respeto a los derechos adquiridos de conformidad con anteriores legislaciones no es absoluto para la Decisión 344, pues este respeto se limita a los “válidamente concedidos”. Pero el criterio de validez que adopta este precepto normativo no es de carácter subjetivo. En efecto, el derecho adquirido sobre un signo distintivo, sobre una patente o sobre cualquier otro derecho de propiedad industrial, tiene como antecedente una manifestación de la voluntad administrativa, revelada en un acto administrativo que concede el derecho. Este acto administrativo, como todos los de igual naturaleza, goza de la presunción de legitimidad y consecuente validez, presunción que perdura mientras la propia administración o los órganos judiciales no hayan declarado la ilegalidad e invalidez del acto. Por ello, para decir que un derecho de propiedad industrial **no** fue “válidamente concedido” habrá que controvertir aquella presunción de legalidad en un procedimiento impugnatorio administrativo o en un proceso judicial contencioso-administrativo.

Para verificar dentro de un proceso de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido, es necesario remontarse a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho, y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales al amparo de esa normatividad; así, si se concedió al amparo de la Decisión 313 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación.

En el caso que se adelanta ante el Consejo de Estado colombiano, la resolución administrativa (No. 34116) de concesión del registro de la marca mixta **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** fue adoptada el 31 de diciembre de 1993. En consecuencia, la normativa aplicable al caso controvertido es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión que estuvo vigente al momento de la concesión del registro.

II. LA MARCA MIXTA

La marca mixta es aquel signo que está compuesto por dos elementos: uno **denominativo**, integrado por una o varias palabras y por un elemento **gráfico** (dibujos, imágenes, rasgos gráficos). Este Tribunal, ha precisado que la marca mixta “es una combinación o conjunto de signos acústicos o visuales” (Proceso



4-IP-91, G.O. No. 97 de 16 de diciembre de 1991). Más adelante, en el mismo caso, se afirmó que “en este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos”. A este elemento principal o característico, autores como Fernández Novoa han optado por denominar la “dimensión característica” de la marca mixta. (*Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p. 31*).

El elemento denominativo de la marca mixta, por lo general, suele ser el que tiene “mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor” (Proceso 4-IP-94, G.O. No. 189 del 15 de septiembre de 1995) o “el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento pueden ser definitivos” (Proceso 4-IP-88, G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 39 del 24 de enero de 1989).

La marca mixta **KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA** que ha sido controvertida ante el Consejo de Estado colombiano está compuesta del elemento denominativo : *Kraft la Auténtica Mayonesa*, y del elemento gráfico : “...etiqueta rectangular de fondo azul oscuro con sus bordes redondeados, en cuyo centro, dentro de un óvalo de fondo amarillo, aparecen las siguientes leyendas: En su parte superior, sobre fondo blanco con bordes rojos, superpuesta, la palabra **KRAFT** escrita en letra característica de color negro, destacándose de la etiqueta. Debajo, en color rojo, *La Auténtica* escrita en letra minúscula, excepto la L y A inicial y debajo, en letra característica destacada de color azul oscuro con borde blanco, se lee **MA-YONESA**. En la parte inferior de la etiqueta aparecen leyendas alusivas al producto...” (tomado de la demanda propuesta por Frutera Colombiana S.A.).

Corresponde a las autoridades jurisdiccionales nacionales, en primer lugar, constatar si el signo compuesto por un elemento denominativo y por otro gráfico puede ser considerado como marca, según el artículo 71 de la Decisión 313, esto es, analizar si el signo reúne

los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y de susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad del signo juega un papel primordial en el caso de las marcas mixtas, pues tanto la característica de perceptibilidad como de susceptibilidad de representación gráfica siempre estarán presentes en esta clase de signos. La percepción de un signo mixto se hace a través de los sentidos auditivo (palabras) y visual (palabras e imágenes). En cuanto al requisito de susceptibilidad de representación gráfica, se puede afirmar que tanto las palabras como las figuras o diseños pueden plasmarse materialmente o, al menos, estar representados en un papel u otra superficie.

Un signo es distintivo cuando es 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 (Art. 71, inciso 2 de la Decisión 313, correspondiente al mismo inciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptitud diferenciadora (fuerza o capacidad distintiva) es un mecanismo de identificación del producto o del servicio frente a otros (productos o servicios) de la misma clase (*regla de la especialidad*) y que tienen diverso origen empresarial. Al distinguir un producto con una marca se busca generar en la mente del consumidor una doble impresión respecto del mismo. Así el público, generalmente, piensa que los productos marcados con un mismo signo (idéntico o similar) proceden de una misma empresa y tienen características semejantes en cuanto a la calidad (homogeneidad de los productos).

Si el signo mixto -apreciado en su conjunto y tomando en consideración el elemento (gráfico o denominativo) que tiene una mayor fuerza perceptiva- goza de la suficiente capacidad para distinguir los productos de un empresario frente a los productos de los demás, podrá ser considerado como marca registrable, siempre que no se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

Términos genéricos y descriptivos en las marcas mixtas y frases publicitarias

La marca mixta puede estar compuesta por más de una palabra, en cuyo caso será preciso establecer cual es el término o conjunto



de términos claves (esenciales) en la integridad de la denominación y que otorgan al signo la característica de distintividad. Así por ejemplo, en la marca mixta compuesta -además de los correspondientes gráficos- por las denominaciones "papas fritas XX", la palabra "XX" es el elemento diferenciador del signo. En cambio el término "papas fritas" constituye una denominación que designa el género del producto; por ello, dichos términos, individualmente considerados, no pueden constituir marca y así se desprende del artículo 72, literal d) de la Decisión 313.

La palabra "mayonesa" constituye un genérico para los productos de esa clase (mayonesas), consecuentemente no podría ser susceptible de registro; al serlo, los demás productores de mayonesas se verían imposibilitados de utilizar una denominación que es irremplazable por otra. Sin embargo, cuando el nombre genérico del producto está acompañado de un elemento denominativo distintivo, el genérico tan solo cumplirá con una función informativa; así, si se dice "mayonesa YY", la palabra "mayonesa" servirá para indicar al público de qué producto se trata; la palabra "YY" será la que le otorga distintividad frente a mayonesas de otros empresarios, quienes no podrán utilizar "YY" pero sí "mayonesa", analizado en el total contexto de la marca, sí puede registrarse como elemento constitutivo de la misma.

Una situación similar se presenta cuando en las marcas mixtas se utilizan denominaciones que describen cualidades o características (calidad, valor, destino, lugar de origen) de los productos. Así, cuando una marca mixta está compuesta por denominaciones como "sabroso chocolate ZZ", no se está impidiendo que otros productores de chocolates utilicen el adjetivo "sabroso" para publicitar sus productos. La palabra "sabroso", en este ejemplo, está cumpliendo tan solo una función publicitaria. La frase publicitaria, conocida como "slogan", no es susceptible de registro como marca *per se* (marca-slogan), a menos que cuente con la suficiente distintividad o "fuerza distintiva". (En este sentido, ver Carlos Fernández Novoa, "Marca y Slogan Publicitario", citado por Hermenegildo Baylos Corroza en *Tratado de Derecho Industrial, Civitas, Madrid, 1993, p. 808*). Frecuentemente las marcas mixtas incluyen, *slogans* e incluso descripciones que acompañan a la denominación principal. Estos *slogans*

y descripciones de los productos no son la parte esencial de la marca y tan solo operan como mecanismos de publicidad o información del producto. La protección del signo mixto, por lo general no se extiende a la frase publicitaria, a menos que la frase "cumpla con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio" (Proceso 12-IP-95, G.O. No. 199, de 26 de enero de 1996).

En consecuencia, la parte esencial de la marca mixta es aquella que le otorga distintividad al producto, independientemente de la clase que sea. En este sentido, no se puede decir que las partes accesorias de la marca por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad del producto impidan el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales. Un ejemplo ilustra lo anterior, siendo perfectamente registrable una marca mixta compuesta por las denominaciones "Cigarrillos NN doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" y por rasgos gráficos característicos, incluidos determinados colores; no por contener la expresión "doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" la marca ha perdido su distintividad. El juzgador debe tener en consideración que la dimensión característica, en este ejemplo, está dada por la palabra "NN" y que las demás expresiones denominativas cumplen, simplemente, con una función publicitaria. Aun más, la frase "doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" al constituir un complemento de la marca "NN" y que goza de suficiente originalidad bien podría ser susceptible de registro como lema comercial, sin perjuicio de que se encuentre formando parte de la marca mixta "NN (doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor) (etiqueta)". Sin embargo, no con esto pretende decir este Tribunal que cualquier complemento de una marca puede ser registrado como lema comercial, pues para ello habrá que efectuar un análisis particular de las respectivas exigencias, que no es procedente precisar en el caso que nos ocupa. Sobre el particular la jurisprudencia en el Proceso 12-IP-96, G.O. N° 265 de 16 de marzo de 1997, dice:

"Dentro de la etiqueta y no como el nombre mismo de la marca se pueden agregar las



aptitudes y el objeto del producto y el nombre mismo del producto, términos estos que no podrían ser registrados por su genericidad o por la descripción de las cualidades esenciales o de la aptitud del producto.

“Aplicando la norma del citado artículo 87, literal b) la marca solicitada estaría constituida por la denominación **EXCLUSIVA** y el gráfico a que se refiere la solicitud.

“El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso “margarina”, y la aptitud o destino esto es, “para repostería y pastelería”, no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina **EXCLUSIVA**, lo está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el productos margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero sí es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general. Este análisis no significa sino una precisión del alcance de la solicitud del registro de la marca, y no una calificación de los hechos materia del proceso, lo que está impedido de hacer el Tribunal conforme al artículo 30 de su Tratado de Creación.

“Diferente sería la situación, en el caso de que el producto designado como “margarina”, no habría tenido esa composición ni característica, ni serviría para los fines propios de su elaboración y propósito, es decir, se habría presentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo”

III. SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY Y LAS BUENAS COSTUMBRES

Considera este Tribunal que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 y, de manera especial, la palabra “ley” contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulte-

rior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa. En efecto, la referida norma prohíbe el registro de los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra “ley” no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Las causales de irregistrabilidad no pueden ser otras que las contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 (hoy 82 y 83 de la Decisión 344) y al estar comprendido tal asunto en la Ley Comunitaria, no podrán ser regulados por la legislación nacional.

El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son “normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre”.

Fernández Novoa al referirse a la prohibición contemplada por la Ley Española de Marcas del 18 de noviembre de 1988, similar a la del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 comenta que “Los términos ‘Ley, orden público y buenas costumbres’ que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11[1]e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que en diferentes artículos utiliza el Código Civil. Por ‘Ley’ hay que entender, básicamente, las normas vigentes del *ius cogens*; y de manera particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos. El ‘orden público’ debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada. Las ‘buenas costumbres’ han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral



exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. La prohibición expuesta presenta unos contornos ciertamente confusos y fluctuantes. La mayor o menor amplitud de la misma va a depender -básicamente- del prudente arbitrio de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial; y, en última instancia del razonable parecer de los Tribunales que revisen las decisiones adoptadas por el Registro... Hay que señalar, ante todo, que sin asumir en modo alguno un papel de severa censura, el Registro y los Tribunales deberán impedir la inscripción de las marcas que atenten contra un mínimo sentido de decencia y moralidad (*Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990, p. 88-90*).

El Tribunal en el caso 2-IP-94 sobre “orden público” manifiesta en similar sentido:

....Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada. Si los intereses protegidos son de naturaleza económica se estará frente a lo que ha dado en conocerse como orden público económico. En una comunidad como la subregión andina la concurrencia del orden económico que en términos generales garantiza cada Estado, se constituye en el orden público económico de la región por virtud de la asociación de los mismos en el proceso de integración.

“El tema del orden público económico encuentra expresión concreta precisamente en el derecho marcario, particularmente en el artículo 82, literales g) y h) de la Decisión 344, cuando señala dos casos en que no procede el registro de una marca. Una medida como ésta se orienta hacia la protección tanto del consumidor como del producto en interés general de la comunidad. Del primero, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se

expenden en el mercado. La confusión a que se refiere el artículo 83 literal e) de la misma Decisión es el efecto más frecuente que la legislación marcaria pretende evitar para proteger el libre criterio y la ausencia de distorsiones en la selección de opciones del mercado por los consumidores. El engaño contemplado en el literal h) del artículo 82 citado es otra de las prácticas que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor sobre la naturaleza del bien o servicio, su modo de fabricación o sus características.

“A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores o distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos...”

Por último comparte este Tribunal la opinión de Claro Solar en el sentido de que “*La prohibición del acto o contrato por la ley tiene generalmente como fundamento las buenas costumbres contra las cuales pugna dicho acto o contrato, o por razones de orden e interés público que han llevado al legislador a establecer la prohibición*” (*Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Vol. V. De las Obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, p. 266.*).

El actor en el proceso interno afirma que se violó el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313, correspondiente al artículo 82, letra g), de la Decisión 344 por cuanto el artículo 75 del Código de Comercio colombiano hace especial énfasis en la deslealtad en la competencia cuando se trata de actos que vayan en contra de la costumbre mercantil y que el uso exclusivo de la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA atenta contra las mencionadas costumbres. La interpretación del artículo 75 del Código de Comercio colombiano, por constituir ley nacional, es de absoluta competencia del juzgador nacional y sobre tal asunto este Tribunal no puede pronunciarse, en virtud de la prohibición establecida por el artículo 30 del



Tratado que creó el Tribunal Andino; sin embargo ello no obsta para que este Órgano Comunitario precise el alcance de conceptos universales del Derecho, como son la costumbre mercantil y las buenas costumbres. Corresponde, en consecuencia, al juez nacional interpretar la ley interna, en el sentido de verificar si el registro de la marca **mixta** "Kraft La Auténtica Mayonesa" se encuadra o no dentro de la norma prohibitiva -si es que ese es el caso- y, en definitiva, atenta contra la moral, el orden público y las buenas costumbres. Para el efecto, el juez nacional adoptará los criterios expuestos en la presente interpretación.

Debe precisarse que los términos "buenas costumbres" a los que hace referencia el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros (*verbigracia* Art. 3 del Código de Comercio colombiano: "La costumbre mercantil tendrá la misma fuerza que la ley comercial, siempre que..."; Art. 4 del Código de Comercio ecuatoriano: "Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando...").

Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres", consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral" (*Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas. T. I, 23a. Edición, Editorial Heliasta, 1994, p. 522*). Concluye, con mucha veracidad, el profesor Cabanellas al decir que "las *buenas costumbres* a que incorrectamente se refiere el legislador no son otra cosa que la moral pública, en la que tanto influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y las modas". Sobre el orden público y las buenas costumbres este Tribunal se ha pronunciado en las Interpretaciones Prejudiciales 3-IP-88, 4-IP-88, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, entre otras.

Por todo lo anterior es comprensible que cuando el legislador se refiere a la "costumbre mercantil" hace alusión a la costumbre como fuente del Derecho Comercial y cuando se utiliza la expresión "buenas costumbres", en cambio, se cautela la moral social aceptada o predominante según el lugar y la época (Ver Proceso 4-IP-88, Gaceta Oficial No. 35 del 24 de enero de 1989). Acerca de los usos y prácticas que comportan actos de competencia desleal este Tribunal se referirá someramente en el apartado siguiente de la presente interpretación, relativo al engaño a los medios comerciales o al público.

IV. ENGAÑO A LOS MEDIOS COMERCIALES O AL PÚBLICO

El literal h) del artículo 72 de la Decisión 313, idéntico al del artículo 82 de la Decisión 344, prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal "se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor" (Proceso 12-IP-96, G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997).

La doctrina y la jurisprudencia han destacado la función informativa y la publicitaria que cumple la marca en relación con los productos o servicios que identifica y su importancia frente a los destinatarios de los mismos. En este sentido en la sentencia de 3 de diciembre de 1987 este Tribunal declaró que la marca "es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea "transparente" la oferta pública de productos y servicios. La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica." (Proceso 1-IP-87; G.O. No. 28 de 15



de febrero de 1988.). Este papel informativo de la marca ha sido denominado por un sector de la doctrina como la "función indicadora de la procedencia empresarial" (*En este sentido, Fernández Novoa, Fundamentos... op. cit., p. 46 y ss.*). En la interpretación prejudicial 10-IP-94, G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995, este Tribunal reconoció que la marca cumple con una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado, característica que se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca.

El legislador comunitario, en procura del bien general, ha previsto que esta información básica debe ser percibida por el público y por los medios comerciales en general, sin apariencias que puedan llevar a creer y tener por cierto aquello que no lo es, erradicando cualesquiera "prácticas que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor" (Proceso 2-IP-94, G.O. No. 160 de 21 de julio de 1994).

Pero a la vez que se procura tutelar el interés del público consumidor, la norma que impide el registro de signos que inducen a error protege el interés de los competidores en el mercado de productos similares, buscando amparar al productor frente a eventuales prácticas de competencia desleal. El Convenio de la Unión de París, en su artículo 1.2 declara que "la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o de denominaciones de origen, **así como la represión de la competencia desleal**" (el destacado nos corresponde). El artículo 10 *bis* del propio Convenio define la competencia desleal "como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial; y, de manera ejemplificativa, cita algunos casos, a saber: 1) actos que creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; 2) aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren

inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

La represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia dentro de la Comunidad Andina tiene como fundamento jurídico originario el Capítulo VIII "Competencia Comercial" del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), codificado por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante Decisión 406, sustitutiva de la Decisión 236 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 273, de 4 de julio de 1997. Así, el artículo 105 del Acuerdo estableció que "...la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión...". La represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia ha sido tratada parcialmente por el legislador comunitario con la expedición de las Decisiones 283, 284 y, especialmente, la 285 (substitutivas de la Decisión 230) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta última (285), denominada "Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de libre competencia", faculta a los Países Miembros o a las empresas que tengan interés para que soliciten a la Junta la autorización que legitima la aplicación de medidas tendientes para prevenir o corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o exportaciones, que se deriven de prácticas restrictivas de la libre competencia originada en la Subregión o en las que intervenga una empresa que desarrolla su actividad económica en un País Miembro. Entre las prácticas restrictivas, entre otras, se encuentra "la aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en **situación desventajosa frente a otros**". Con esta clase de normas ha pretendido el legislador eliminar conductas que no se ajusten a las que practican la generalidad de los comerciantes y, en definitiva, atenten contra los usos mercantiles honestos. Es atribución de las legislaciones internas regular situaciones de competencia desleal que sean producidas por el engaño a los medios comerciales y al público consumidor con ocasión de la utilización de frases publicitarias desleales.



Un signo puede provocar engaño al público o a los medios comerciales acerca de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo, entre otros. En el momento en que el producto, con una marca engañosa, se pone en circulación en el mercado, los demás competidores podrían verse afectados por esa conducta deshonesta. Por ello, los Países Miembros deben garantizar a los comerciantes que sus relaciones mercantiles no se verán afectadas por distorsiones en la competencia, como la que se provoca cuando se utiliza publicidad engañosa.

La compañía Frutera Colombiana S.A., parte actora en el proceso nacional, en su libelo inicial argumenta que la frase LA AUTENTICA MAYONESA resulta engañosa al indicar la calidad de una mayonesa. Al respecto, y sin entrar a calificar los hechos materia del litigio, este Tribunal lo advierte, tal como ha indicado anteriormente, que una marca mixta puede estar compuesta por más de una palabra, en cuyo caso será preciso establecer cual es el término o conjunto de términos claves (esenciales) en la integridad de la denominación y que otorgan al signo la característica de distintividad. Recuérdese que las frases publicitarias incluidas en una marca mixta no constituyen el elemento esencial y diferenciador, por lo que la exclusividad del derecho no se extiende a aquellas. Por tanto, tales frases publicitarias pueden ser autorizadas, dentro de los parámetros señalados, para ser incluidos como un elemento más de la marca mixta.

V. ANALISIS DE LA MARCA CONTROVERTIDA

Este Tribunal, en su función de intérprete prejudicial y sin llegar a calificar los hechos materia de este proceso, se permitirá muy sucintamente hacer unas apreciaciones particulares con relación a la registrabilidad de la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA, que en todo caso no deberán entenderse como una intromisión de este organismo en los asuntos que por competencia le corresponden al juez nacional.

“KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”, está compuesta por este elemento denominativo y uno gráfico “etiqueta rectangular de fondo azul oscuro con sus bordes.....”, lo que inmediatamente nos involucra en el concepto

de marca mixta como aquel signo conformado de dos elementos: uno denominativo y otro gráfico. Para esta marca, podemos claramente observar, que los elementos predominantes o principales son el gráfico y la expresión KRAFT, toda vez que al percibir el signo en su conjunto lo que produce un mayor impacto en la mente del consumidor, son precisamente esas dos partes.

Ahora bien, analizando más detenidamente los elementos principales de la marca mixta, para este caso, el denominativo KRAFT y el gráfico, podemos decididamente afirmar que la parte esencial de ésta es KRAFT y que la expresión LA AUTENTICA MAYONESA, pasa a tener un carácter secundario o accesorio, sin que con ello se quiera significar que no pueda ser considerado también como marca, dentro de los parámetros señalados atrás.

Estas denominaciones que acompañan a la parte “esencial de la marca” y que en su compañía la conforman, deberán ser naturalmente registrables. La explicación a la registrabilidad del signo denominativo en su totalidad para este caso, radica en que el análisis de los signos debe hacerse de manera conjunta y no aisladamente frente al concepto de marca, lo que en otras palabras significa que las expresiones no esenciales del caso al ir acompañadas de otra especial y específica originan en su totalidad una nueva expresión o signo autónomo de sus componentes individualmente considerados.

Empero, la expresión LA AUTENTICA MAYONESA por el hecho de ser registrable, no generará al titular de la marca derechos y prerrogativas propias de su concesión y en consecuencia, otro interesado podrá de ordinario utilizarlas para registrar una nueva marca, claro está, como complemento a su contenido esencial siempre y cuando pueda ser diferenciable. A modo de ejemplo: una empresa podría utilizar como marca el signo “OCASO LA AUTENTICA MAYONESA”, pues la exclusividad de la empresa Kraft General Foods no se predica respecto de la citada expresión aislada de los demás elementos que la componen.

Finalmente, la expresión KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA, no denota un contenido engañoso, toda vez que el consumidor medio



al encontrar en el mercado un producto así identificado, no se llevará la impresión de que las demás mayonesas no sean auténticas.

VI. ANALISIS DE LA LEGITIMACION ACTIVA

En caso de la nulidad de patentes, la legitimación es muy amplia y podría decirse que se la convierte en una verdadera acción popular ya que se habilita a “cualquier persona” para que interponga la respectiva solicitud de anulación.

En cambio, cuando se trata de la nulidad del registro de una marca dentro de la Decisión 344, ésta en su artículo 113 dispone: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca”. Ha de entenderse entonces este requerimiento, y así en efecto lo interpreta el Tribunal, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte interesada, que aun en la amplitud que el derecho comunitario da a la expresión, podrá abarcar, además de los titulares de derechos subjetivos tan sólo a los que demuestren interés legítimo; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.

Por lo tanto, el juez nacional debe determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado (proceso subsiguiente a la vía administrativa agotada mediante los respectivos procedimientos administrativos internos), reúne las condiciones de legitimidad para demandar. Resta advertir que en ambos tipos de procedimiento (administrativos internos y contencioso-administrativos) la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a requerimientos, para evitar de esta manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental.

Por las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Para verificar, dentro de un proceso de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido, corresponde acudir a la legislación conforme a la cual se otorgó el derecho, para dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales al amparo de esa normativa.
2. El signo mixto -apreciado en su conjunto y tomando en consideración el elemento (gráfico o denominativo) que tiene una mayor fuerza perceptiva- que goce de la suficiente capacidad para distinguir los productos de un empresario frente a los productos de los demás, podrá ser considerado como marca registrable, siempre que no se encuentre inmerso en alguna de las prohibiciones contempladas por la normativa comunitaria.
3. Los *slogans* y descripciones de los productos no son la parte esencial de la marca y tan solo operan como mecanismos de publicidad o información del producto. La parte esencial de la marca mixta es aquella que le otorga distintividad al producto.
4. Las descripciones y frases publicitarias incluidas en la marca mixta por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad, origen o naturaleza del producto no impiden el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales; y que tales descripciones o informaciones evidentemente constituyan el objeto principal de la marca.
5. Las normas positivas internas de carácter imperativo y que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres no pueden ser desatendidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro.
6. Los Países Miembros deben garantizar a los comerciantes que sus relaciones mercantiles no se verán afectadas por distorsiones en la competencia, como la que se provocan cuando se utiliza publicidad engañosa.



- .7. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del expediente nacional N°. 3539, deberá adoptar la presente sentencia de interpretación prejudicial.
8. Remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE (E)

Luis Henrique Fariás Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Patricio Peralvo M.
Secretario a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.