



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 30-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c), numeral 1 y el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 3503. Actor: SOCIEDAD CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. (antes INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.) Marca: "CAROLINA"	1
---	---

Secretaría General de la Comunidad Andina

Resolución 100.- Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del Artículo 94 del Acuerdo	19
Resolución 101.- Dictamen 18-98 de incumplimiento por parte de la República de Colombia en la adopción de medidas restrictivas al comercio contrarias al Programa de Liberación	21

PROCESO N° 30-IP-97

Interpretación Prejudicial de los artículos 113 literal c), numeral 1 y el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 3503. Actor: SOCIEDAD CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S. A. (antes INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.) Marca: "CAROLINA".

Quito, 8 de mayo de 1998.

VISTOS :

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Interno N° 3503, presenta a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 113, literal c), numeral 1 y artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se formula dentro del proceso que sigue la Sociedad CONSORCIO PESQUE-

RO CAROLINA S. A., con domicilio principal en la ciudad de Chimbote, Perú, por el cual solicita la declaratoria de nulidad de la resolución 42815 del 25 de Octubre de 1994 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en favor de la Sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR PROANDEX LTDA. el registro de la marca mixta "CAROLINA" por el término de 10 años para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y en consecuencia se ordene la cancelación del certificado N° 166.651, correspondiente a la misma, con vigencia hasta el 25 de Octubre del año 2004.



HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE Y EXTRAÍDOS POR EL TRIBUNAL CONSULTANTE Y EL TRIBUNAL ANDINO

- TITULARIDAD DE LA SOCIEDAD SOBRE LA MARCA CAROLINA:

a. El Consorcio Pesquero Carolina S. A. es titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca CAROLINA (M) clase 29, de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año de 1972, como consta "en el certificado de propiedad N° 7777, según resolución directorial N° 2426 del 5 de Mayo de 1977" emanada del órgano competente del Perú (fecha de vencimiento 6 de Mayo de 1981).

b. "La actora es actualmente propietaria en el Perú de la marca de fábrica CAROLINA (M) para distinguir productos de la clase 29, según certificado N° 048380, concedido previa resolución directorial N° 023925. Dicho certificado se ha renovado y está vigente hasta el año 2.003".

c. La actora registró el nombre Comercial CAROLINA, en favor de la Sociedad de Inversiones Industriales Carolina S. A. en Perú, tal como consta en el certificado N° 2794, según resolución directorial N° 2228 del 28 de Marzo de 1979; y obtuvo el **depósito** del nombre comercial CONSORCIO PESQUERO CAROLINA en Colombia, en Junio 22 de 1994, mediante Resolución N° 25225.

- IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CAROLINA. MALA FE

- "El 29 de Septiembre de 1982, el Ministerio de Salud de Colombia concedió a favor de la actora el registro Sanitario para importar y vender el producto desmenuzado (grated) de sardinas en aceite vegetal y sal tipo atún CAROLINA, siendo desde esa época y actualmente titular del mismo".

- "La actora afirma que desde 1983 comenzó a exportar sus productos, identificados con la marca Carolina, desde el Perú hacia Colombia, a través de Sr. Julián Castaño Mejía. Los productos fueron de gran acogida siendo hoy por

hoy, una marca notoriamente conocida en dicho país".

- En los años posteriores debido a la gran demanda de los productos identificados con la marca Carolina, la actora vendió a otros importadores dentro de los cuales se encontraba **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. PROANDEX LTDA.**, quien desde **1985** ha comercializado en Colombia dichos productos, haciendo uso de esa marca.

- PROANDEX S.A. conociendo que la marca Carolina era de propiedad de la actora, por cuanto había sido uno de los primeros importadores para Colombia de los productos marca CAROLINA, solicitó con fecha 16 de febrero de 1982 y registró a su nombre la Marca CAROLINA (M) para distinguir productos de la clase 29, actuando así con evidente **MALA FE**.

- PROANDEX Ltda., mediante petición N° 94054592 de 30 de noviembre de 1994, solicitó el registro de la marca Carolina (M) para la clase 29, para registrar una etiqueta igual a la que es utilizada por el Consorcio Pesquero Carolina S. A. para sus productos en el Perú.

- PROANDEX LTDA. mediante petición N° 94 36766 de 19 de agosto de 1994, solicitó el registro de la marca CAROLINA para la clase 29, que tiene por objeto una etiqueta igual a la tapa contramarcada con que de origen identifica los enlatados producidos en el Perú por el Consorcio Carolina S. A.

- "La actora no ha concedido autorización a PROANDEX para que registre en Colombia a su nombre la expresión CAROLINA".

- "Los artículos producidos por la actora, siempre han sido identificados con la marca CAROLINA, y PROANDEX (importadora de los mismos) los ha comercializado en Colombia por lo menos desde 1985 hasta la fecha, haciendo uso de esa marca".

- HECHOS RELEVANTES EXPUESTOS POR LA PARTE COADYUVANTE:

"PROANDEX LTDA., parte coadyuvante en el proceso interno, presenta su escrito, aduciendo, los siguientes hechos:



a). "La Resolución núm. 2426 del 5 de Mayo de 1977, así como su correspondiente certificado de propiedad N° 7777, no conceden titularidad alguna a la actora sobre la marca CAROLINA como quiera que dicho certificado caducó el 6 de mayo de 1981, sin que su titular lo hubiese renovado oportunamente".

b). Expresa que ante la caducidad del registro de la marca CAROLINA de que era titular el Consorcio Pesquero Carolina S.A. en el Perú, los derechos adquiridos en este mismo país por la parte actora en razón del registro obtenido el 19 de abril de 1983 son posteriores a los que surgieron para PROANDEX LTDA. desde el 16 de febrero de 1982, fecha ésta última en que la demandada presentó solicitud de registro en Colombia.

c). El registro o depósito de un nombre comercial es ajeno a los derechos marcarios, así como el depósito no constituye derecho sobre el nombre y cualquier presunción que de él se pueda desprender resulta muy posterior a los derechos de la demandada.

d). "El Registro Sanitario en favor de la actora, fue solicitado y tramitado en Colombia por PROANDEX, para que ésta importara y vendiera de manera exclusiva sus productos. Además la primera solicitud de registro de la marca CAROLINA en Colombia en favor de PROANDEX fue anterior al Registro Sanitario de que trata éste hecho".

e). "La marca CAROLINA, no es una marca notoria, pues no cumple con las exigencias del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

f). "La actora comenzó a exportar por primera vez a Colombia sus productos a... el 28 de octubre de 1983. Se reconoce que, sin consentimiento de PROANDEX, la actora exportó a... Colombia productos con la marca CAROLINA sin que aquella pudiera tomar medidas para oponerse, en razón a que, si bien era la titular de la primera solicitud de la marca CAROLINA en Colombia, carecía de un registro a partir del cual pudiera hacer efectivo su derecho de exclusividad sobre la marca citada".

g). "PROANDEX LTDA. solicitó por primera vez en Colombia el registro de la marca CAROLINA, clase 29, el día **16 de Febrero de 1982,**

trámite que se adelanta bajo el expediente No. 209.090. Para esa fecha, no existía derecho alguno sobre la expresión CAROLINA en Colombia o en algún país del Pacto Andino. Respecto de Perú, se expresa que en dicho momento no existía ningún registro vigente o solicitud prioritaria para la expresión CAROLINA, de los cuales pudiera derivarse alguna propiedad o derecho prioritario al registro en favor de un tercero diferente a PROANDEX, sin embargo, la solicitud de registro de dicha marca, adelantada bajo el citado expediente No. 209.090, continúa su trámite".

Se añade "teniendo en cuenta que dicha solicitud llevaba más de diez años en trámite y con miras a consolidar definitivamente su derecho sobre la marca y poder ejercer la exclusividad de su uso, la Sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX solicitó por segunda vez el registro de la marca CAROLINA para distinguir los productos de la clase 29, trámite que se adelantó esta vez sin ningún contratiempo bajo el expediente No. 386.219, y fue concedido por la Resolución No. 42815 del 25 de Octubre de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y registrado bajo el No. 166.651 a nombre de mi mandante. Con dicho registro no se violó derecho alguno de terceros, pues la sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX fue siempre la solicitante prioritaria de la marca CAROLINA y su segunda solicitud no responde a la mala fe sino a su deseo de agilizar un trámite administrativo que inició en 1982. Es de advertir en éste punto que no hubo nunca solución de continuidad en los trámites adelantados en ambos expedientes, la solicitud de registro tramitado bajo el expediente No. 209.090 iniciado en 1982 continúa en trámite de registro y con los derechos preferenciales derivados de la fecha de su presentación intactos, no ha habido en dicho trámite ninguna falla atribuible al solicitante; por otra parte la solicitud radicada el 11 de Mayo de 1993 y que pretendiera agilizar el trámite de expedición del título para la marca, injustamente dilatado por la Superintendencia, culminó con la resolución favorable del 25 de Octubre de 1994".

h). "PROANDEX no requería de autorización para solicitar y registrar la expresión CAROLINA en Colombia, pues para la fecha en que lo



hizo no existía derecho de propiedad a nombre de la actora ni en Colombia ni en el Perú ni en ningún otro país del mundo. Tampoco requería autorización alguna de la actora, pues para la fecha en que solicitó por primera vez el registro de dicha marca, la Legislación Comunitaria Andina vigente en materia de Propiedad Industrial (Decisión 85), no otorgaba derechos a las solicitudes o registros efectuados en algún país andino fuera del ámbito territorial del respectivo país. Además tampoco se requería de autorización, por cuanto al momento de solicitar el registro de la marca en Colombia, PROANDEX no era importadora, distribuidora, representante o agente de la Sociedad demandante”.

i). Sobre el sello de garantía al que hace referencia el demandante, “éste fue adoptado de común acuerdo entre PROANDEX y CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. con el fin de evitar la falsificación de los productos”.

j). “Entre PROANDEX y el Consorcio Pesquero Carolina se acordó que la etiqueta en cuestión sería la que identificaría los productos procedentes del Perú.”

Entre los hechos para desvirtuar la mala fe por parte de la compañía PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR, la coadyuvante anota lo siguiente:

1. Que cuando inició las importaciones de productos MARCA CAROLINA, de INVERSIONES INDUSTRIALES CAROLINA S.A., ya había solicitado el registro para la marca en Colombia, hecho que fue conocido por la sociedad demandante, así como de la titularidad de esa marca en cabeza de PROANDEX

2. PROANDEX, desde 1982, defendió la marca disputada como suya mediante la presentación de oposiciones u observaciones sin que la actora haya hecho gestión alguna sobre este punto (cita las oposiciones presentadas).

3. Que el 9 de octubre de 1995 presentó una demanda de medidas cautelares ante los Jueces Civiles de Circuito de Santa Fé de Bogotá en ejercicio de sus derechos como titular del Registro Marcario válido y vigente No. 166.651 acción iniciada antes de la presentación de la demanda y que el Consejo de Estado decretara en principio la suspensión provisional de la Resolución No. 42815 de 25 de octubre de 1994,

hecho que consta en el auto dictado por el Tribunal Nacional.

4. La exclusividad de la marca CAROLINA, por parte de PROANDEX en Colombia, se derivó inicialmente de un acuerdo verbal de exclusividad entre el Consorcio Pesquero Carolina S.A. y PROANDEX, acuerdo que se advierte en la carta presentada por los demandantes del 18 de Noviembre de 1982, como también da fe de la existencia de un acuerdo previo de exclusividad, la fotocopia certificada por el INVIMA, del 29 de septiembre de 1982, “en la cual aparece claramente que los productos MARCA CAROLINA eran exportados **exclusivamente**, para PROANDEX LTDA.”.(resaltado del texto original).

5. “La política de la Sociedad PROANDEX, ha sido trabajar únicamente con marcas propias y de ello dan fe sus actuaciones anteriores con relación a la marca ROY y a la marca VELA de su propiedad”.

6. Dice “que no es cierto como lo afirma el demandante que INVERSIONES INDUSTRIALES CAROLINA S.A. (Hoy CONSORCIO PESQUERO CAROLINA) nunca hubiera exportado con marcas exclusivas de los importadores” pues fabricaba para PROANDEX conservas de pescado con las marcas ROY y CAROLINA.

7. La actora incumplió el acuerdo de exclusividad al haber exportado productos con la marca CAROLINA a compañías diferentes, lo que no pudo impedir PROANDEX “dado que el Registro para la marca CAROLINA solicitado desde 1982, nunca fue expedido por la Superintendencias de Industrias y Comercio”, por hechos atribuidos a ese ente administrativo.

8. PROANDEX se surtió de conservas de pescado primeramente por parte de la compañía ACTIVIDADES PESQUERAS en septiembre de 1978 y más tarde importó de ENVASADORA DE CONSERVAS S.A., según permiso de importación No. 050956 del 28 de agosto de 1981.

9. INVERSIONES INDUSTRIALES CAROLINA S.A. realizó la primera exportación a Colombia con la marca MAR ANDINO, sin que exista constancia que los productos marca CAROLINA se importaran por Colombia con anterioridad a la primera solicitud de Registro de la



marca en ese país, en razón de que los primeros registros sanitarios para importar productos de pescado marca CAROLINA datan del 29 de septiembre de 1982 y el 11 de octubre de 1983, lo que impedía que la actora pueda exportar a Colombia productos con esa marca con fecha anterior a la solicitud de Registro del 16 de febrero de 1982 por parte de PROANDEX.

10. Niega cualquier enriquecimiento por parte de PROANDEX en la adquisición de la marca CAROLINA en Colombia, pues ésta en su inicio no era conocida, habiendo adquirido un apreciable valor debido a una labor constante de comercializar e introducir productos CAROLINA en el mercado Colombiano, difusión que tuvo como promotor a PROANDEX, inclusive por la presentación del producto en ferias y exposiciones.

11. Anota que, cuando la marca CAROLINA adquirió reconocimiento público en Colombia, por el uso de la marca por parte de PROANDEX y otros importadores de los productos marca CAROLINA, es cuando la sociedad CONSORCIO PESQUERO S.A. trató de adquirir dicha marca, y que al fracasar en su intento de compra es cuando recurrió a la demanda de nulidad.

Para desvirtuar la existencia de un registro extranjero anterior, la coadyuvante, esto es PROANDEX, se fundamenta en lo siguiente:

- El registro peruano No. 7777 de la marca CAROLINA clase 29, estuvo vigente únicamente hasta el 6 de mayo de 1981 y esta es la fecha de renovación y no el 5 de mayo de 1982 como pretende hacer aparecer el demandante. En tanto la solicitud de Registro para la marca CAROLINA de PROANDEX data del 16 de febrero de 1982, época en la cual no existió un registro extranjero vigente a nombre del demandante.

- El certificado de Registro Peruano No. 048380 de titularidad del demandante tiene fecha 19 de abril de 1983, fecha posterior a los derechos derivados de la solicitud en Colombia por parte de PROANDEX, según lo demuestra el certificado del INDECOPÍ en el que se refleja que la marca del demandante tiene vigencia desde 1983 y no desde 1972.

- Para justificar el reconocimiento de INVERSIONES INDUSTRIALES CAROLINA sobre la

titularidad de la marca de ese nombre por parte de PROANDEX, se refiere a los siguientes aspectos:

* El demandante cobró interés en adquirir la marca solo a partir de 1993.

* La actora jamás presentó oposición a las solicitudes de registros N° 209.090 y 386.219, como tampoco propuso recurso alguno a la resolución N° 001361 de marzo de 1986 por la cual se concedió el registro para la marca Carolina, tramitada bajo el expediente 209.090, ni a la subsiguiente resolución N° 28097 del 29 de Noviembre de 1993 por la cual se ordena entregar como título de registro de marca a PROANDEX, la anterior resolución del 3 de marzo de 1986 como consecuencia del extravío del título por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esta actitud pasiva por parte de la actora, es apreciada por PROANDEX como una aceptación y reconocimiento de la titularidad de la marca en Colombia por parte de aquella.

* El demandante solo intentó el registro de la marca CAROLINA en Colombia a partir de su solicitud del 27 de diciembre de 1994 esto es doce años más tarde de la solicitud de PROANDEX.

* Indica que en 1995 PROANDEX advirtió a la actora que no podían exportar como venía haciendo a otros importadores productos marcados con CAROLINA, ni con la marca SANTAMAR, que es fiel reproducción de la primera y que sin embargo PROANDEX expresó su voluntad de continuar importando del demandante sus productos. Esa advertencia originó las desavenencias que dieron lugar a las negociaciones para la adquisición de la marca CAROLINA, las mismas que no fueron exitosas.

Según PROANDEX esos intentos de compra demuestran el reconocimiento del demandante de la titularidad de la marca ya que, "no se intenta comprar lo que es propio y con tanta insistencia". Además la sociedad demandante "nunca afirmó tener derecho alguno sobre la marca en Colombia, las negociaciones no demuestran un ánimo de recuperar algo que en algún momento les habría pertenecido sino de adquirir los derechos a la exclusividad sobre la marca CAROLINA que desde 1982 estuvieron radicados en cabeza de mi representado".



Para un conocimiento general del caso y desvirtuando cualquier intromisión que signifique el análisis de los hechos o de las pruebas, el Tribunal se refiere a los documentos enviados por el Consejo de Estado de Colombia tanto con la documentación original como la adjunta con oficio N° 076 de 19 de enero de 1998 en contestación al oficio N° 214-C-TJCA97 de fecha 9 de noviembre de 1997, dirigido por este Organismo al Tribunal solicitante:

a) Consta la certificación de 24 de abril de 1992 en la que se expresa que bajo el expediente N° 209090 se encuentra en trámite el registro de la marca **CAROLINA** para la clase 29 a favor de **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR, LTDA., PROANDEX**, presentada el 16 de febrero de 1982. Sin embargo dentro de la Resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993 por la cual se niega la cancelación del registro de esa misma marca (expediente N° 209090) en el considerando primero se manifiesta que la División de Propiedad Industrial mediante la resolución N° 001361 de 3 de marzo de 1986 concedió el registro de la marca **CAROLINA** en favor de la Sociedad **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX** y que la apoderada de ésta solicitó mediante escrito de 21 de mayo de 1.993 "la entrega del respectivo título de marca y la asignación del número de certificado que correspondiera".

En la resolución 28097 de 29 de noviembre de 1993, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se dice lo siguiente:

"SEGUNDO: Que la apoderada de la sociedad **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. "PROANDEX"**, solicitó mediante escrito presentado en esta Superintendencia el día 21 de mayo de 1993, la entrega del respectivo título de marca y la asignación del número de certificado que correspondiera"

"TERCERO: Que el señor **HELBERTH CHOACHI PEÑA**, mediante apoderada, solicitó por escrito radicado el 24 de agosto de 1993, se decretara la caducidad del registro de la marca **CAROLINA** concedida en favor de la sociedad **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. "PROANDEX"**, con fundamento en el artículo 33 del Decreto 575 del 3 de abril de 1992".

"CUARTO: Que la apoderada del titular de la marca **CAROLINA**, solicitó el 17 de mayo de 1991, el desarchivo del expediente con el objeto de que volviera a expedir un nuevo título (fl. 18)".

"QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de marzo de 1992, la apoderada del solicitante vuelve a insistir en la reconstrucción del título contentivo de la marca **CAROLINA**, para distinguir productos de la clase 29 (fl. 23)".

"SEXTO: Que la solicitante presentó el día 3 de marzo de 1991, solicitud de renovación de la marca **CAROLINA**, para distinguir productos comprendidos en la clase 29, a la cual se le concedió el número de radicación 337226".

Resuelve, con las motivaciones anteriores no decretar la caducidad del registro de la marca **CAROLINA** concedida a favor de **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR "PROANDEX"**

b) Existen dentro de los documentos enviados, una serie de comunicaciones internas cruzadas entre las compañías **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX** y **CONSORCIO PESQUERO CAROLINA** como:

- Comunicación de 2 de diciembre de 1981 a **PROANDEX** por parte de **Inversiones Industriales CAROLINA S.A.** con la cual se les hace llegar dos files conteniendo los documentos necesarios para la obtención de registros sanitarios para importar y vender en Colombia **Conservas de Pescado**.

- Registro de Importación por parte de **INCOMEX** a favor de **PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.** para la importación de pescado enlatado a **Envasadora de Conservas S.A.**, de fecha 2 de agosto de 1981.

- Registro de Importación N° 1003609, de fecha 09 de septiembre de 1983 para la importación por parte de **PROANDEX**, de la compañía importadora **Inversiones Industriales CAROLINA** de pescado enlatado tipo atún marca **CAROLINA**.

- Manifiesto N° 267 de marzo 27 de 1984 a favor del señor **Julián Castaño Mejía**, para la



importación de sardina en salsa de tomate marca CAROLINA.

- Comunicación de 18 de Noviembre de 1982 enviada a Inversiones Industriales Carolina S. A., por el señor Carlos Zequera Romero, Gerente de PROANDEX. En este documento se lee:

"1. En Octubre del año pasado viajamos a Lima y el suscrito tuvo oportunidad de reunirse con el Ing. Julio Malpartida, entonces Gerente de Exportaciones de Conservas de Pescado, con la intención de reiniciar relaciones comerciales con Usted. El objetivo complementario de nuestra visita fue el de proponerles la Importación de sus Conservas de Pescado con cualquier marca siempre que fuera exclusiva para nuestra firma, marca que nosotros registraríamos en Colombia. Después de debatir la posibilidad de la marca "VELA" y otras que teníamos ya registradas, se convino en que PROANDEX registraría la marca "CAROLINA", para la Importación de Conservas de Pescado de Ustedes. Simultáneamente suministramos una lista de los documentos exigidos por el Ministerio de Salud Colombiano para obtener los Registros Sanitarios correspondientes y el señor Malpartida ofreció enviarnos la documentación lo antes posible".

"6. Según lo convenido con el señor Malpartida en Lima, nosotros registramos la marca "CAROLINA" y por supuesto quedó como titular y propietaria de la misma la firma "PROANDEX LTDA."

"8. Sorpresivamente nos enteramos, a raíz de la Feria Internacional de Bogotá, que Ustedes habían nombrado un representante en Colombia para colocar en éste mercado Conservas con nuestra marca".

Agrega, por otro lado, el documento que "aceptar una nueva marca en este momento significa perder todo el trabajo realizado durante diez meses... y nosotros tengamos que iniciar de nuevo a nuestro costo el proceso de nuevo registro de Marcas y Sanitarios sin ninguna razón que lo justifique".

Se dice además que: "Concluyendo, la situación actual es la de que la marca "CAROLINA", ha sido registrada a nombre de PROANDEX y que ninguna otra empresa puede importar legalmente a Colombia con dicha marca...".

- Comunicación de 21 de octubre de 1993 dirigido por el señor Salomón Manzur (sin firma) a los señores PROANDEX en la que expresamente se lee "el único requisito solicitado por nuestra organización para realizar toda esta inversión, es que la marca registrada CAROLINA sea transferida a IICSA".

- En otra, de 14 de junio de 1995 dirigida y firmada por el señor Carlos Zequera en calidad de Gerente General de PROANDEX al Señor Salomón Manzur; Presidente de CONSORCIO PESQUERO CAROLINA, se expresa lo siguiente: "Según lo convenido en nuestra conversación telefónica de ayer puntualizamos nuestra contra propuesta a tu oferta de US\$ dólares 375.000 por la compra de la marca "CAROLINA", pagaderos a razón de US\$ dólares 0.50 por cada caja importada a Colombia...", en dicha comunicación se detalla la forma de pago.

- El 26 de junio de 1995 el señor Manzur se dirige al señor Carlos Zequera expresando lo siguiente: "confirmando la conversación telefónica sostenida del día de hoy, estamos en condiciones de ofrecerte US\$ 75.000 dólares por la transferencia acordada...".

- Con fecha 11 de julio de 1995, la actora se dirige al señor Manzur, confirmando el telex de 26 de junio, con relación a la negociación de la marca Carolina, y ratificando que PROANDEX vendería los derechos sobre la marca no por US\$ 375.000, sino por US\$ 1.000.000, con un pago efectivo de US\$ 75.000,00 y otros condicionamientos.

De los documentos del proceso, se advierte que la marca Carolina fue objeto de una serie de negociaciones entre las partes interesadas.

Consta, además, en los documentos que reposan en el archivo del Tribunal, que PROANDEX se ha opuesto al registro de signos idénticos o similares a "CAROLINA", como "CAROLINA", solicitada por Herberth Choachi Peña; "CORALINA", pedida por Pedro Fernández Prada; "CATALINA", requerida por Industria de Enlatados de la Risaralda LTDA.

En resumen sobre los dos signos marcarios que se disputan la titularidad se han presentado las siguientes situaciones:


**COMPAÑÍA CONSORCIO PESQUERO
CAROLINA S.A.**
PROANDEX
EN PERÚ:

Marca Carolina: Certificado 7777, resolución directoral N° 2426 de 5 de mayo de 1977.
Caduca el 6-V-1981

Marca Carolina: resolución 23925 de 19 de abril de 1983 se inscribe la marca, vigente por renovación hasta el 19 de abril de 2003.

Nombre Comercial: En Perú: Carolina
resolución 2228 de 28 de marzo de 1969.

En Colombia: Depósito, 22 de junio de 1994
resolución N° 25225.

Colombia: 29 de septiembre de 1982, el Ministerio de Salud confiere registro sanitario para vender sardinas y atún "Carolina" a Inversiones Industriales CAROLINA, resolución N° 11650.

EN COLOMBIA:

Solicitud de la marca Carolina:
16-II-1982.
Se confiere por resolución N° 1361 de 3-III-1986.
Resolución N° 28097 de 29 de noviembre de 1993, se ordena entregar la resolución anterior del 3 de marzo de 1986.

2da Solicitud: 11-V-93
Se confiere el 25 de octubre de 1994, según resolución N° 4281-5 de 25 de oct. de 1994.
Certificado N° 166651.

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.

- NORMAS A INTERPRETARSE

El texto de las normas, cuya interpretación se solicita, es el siguiente:

DECISIÓN 344:

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:

(...)

"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".

(...)

Artículo 102: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

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



I. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEPTO DE MALA FE

La buena fe o *bona fides* al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico.

La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.

El concepto de mala fe, por el contrario, mantiene la connotación tradicional como la intención de causar un perjuicio. Por lo anterior, hoy por hoy no puede afirmarse que la contrapartida de la buena fe es la mala fe, pues una persona pudo no haber cumplido con los deberes antes indicados, en especial el de diligencia, y no por ello resulta válido afirmar que obró con el propósito de lesionar un interés ajeno.

La mala fe significa, según la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el "procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno". Además se agrega que "en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley". (pág. 929).

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (Editorial Heliasta, S. R. L, Buenos Aires, 16ava. Edición, págs. 265 y 266), se define a la mala fe como la "intención perversa. Deslealdad. Doblez. Alevosía. Conciencia antijurídica al obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente ya por existir una prohibición legal o una disposición contraria; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio.

"Para la Academia la **mala fe** en su acepción forense constituye 'malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien'".

De los conceptos anteriores se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.

El Tribunal, en la acción de incumplimiento dentro del Proceso 2-AI-96, al analizar el contenido de la buena fe, expresó: "En el orden de los negocios, de las relaciones contractuales y de los sistemas jurídicos de corte capitalista está siempre presente el principio de la buena fe. Es



común afirmar que el contrato comercial lleva consigo una relación de buena fe (bona fides) cuya base reside en la confianza.

“El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. Las partes en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confianza que tengan depositada en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y que en caso contrario, quien resulte defraudado debe gozar de protección jurídica”.

“La buena fe referida al cumplimiento de la obligación, lleva incorporados los elementos de fidelidad y compromiso de cooperación, como principios de ejecución contractual. (Betti Emilio, “Teoría General de las Obligaciones”, citado por Hernando Gutiérrez y otros en “El Principio de la Buena fe en el Contrato de Seguros.. Revista Universitas Bogotá, No. 76, junio de 1989) (G.O. No. 289 del 27 de agosto de 1997)”.

La universalidad del principio de la buena fe y de la necesidad de sancionar a quien actúa con el propósito de inferir daño a otro o con el convencimiento de infringir un deber legal, reglamentario o contractual, no sólo está consagrada en los distintos ordenamientos nacionales, sino también rige en las relaciones privadas o públicas que sobrepasan las fronteras de los Estados.

Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, resulta muy aleccionadora la referencia que hace **Jorge Otamendi**, en su Obra “Derecho de Marcas” (pág. 314), a propósito del tema de la piratería marcaria, como es el caso de quien registra marcas de terceras personas. La jurisprudencia Argentina, en el caso “Mosquito”, afirmó que: “Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo, LA BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, exhorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, que hay que proteger en tales casos, no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe.” En el régimen marcario andino, la

sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro sólo se dispuso en la Decisión 344, pues en las Decisiones anteriores no existía norma sancionadora expresa en este sentido.

El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión en verdad constituye un significativo avance toda vez que impide la subsistencia de un registro que, no obstante la apariencia de legalidad, se ha obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o que tienda a la desviación de la función del derecho subjetivo de uso exclusivo de una marca (numeral 2°).

Antes de detallar el alcance de la norma cuya interpretación se solicita, es necesario precisar que, las hipótesis en las que con base en el literal c) del artículo 113 se puede invocar la mala fe del titular del registro como fundamento de la acción y declaración la nulidad del mismo, no son taxativas. Ello se deduce del mismo texto legal cuando dispone: “(...) Se consideran casos de mala fe, **entre otros**, los siguientes: (...)”. (lo subrayado de esta sentencia). De esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.

La **ratio legis** de la disposición contemplada en el literal c), numeral 1, del artículo 113, no es otra que prohibir al representante, distribuidor o usuario aprovecharse en su beneficio personal de las ventajas o conocimientos que nacieron o surgieron como consecuencia del respectivo contrato o de los actos previos a él.

Esta norma implícitamente pretende castigar a quien abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose en esta forma una competencia desleal, violatoria del propio contenido y responsabilidades que se derivan del contrato de representación, distribución o de la vinculación permanente de usuario.

El profesor Carlos Fernández - Novoa en su obra “Derecho de Marcas” (pág. 41), comentando la razón del apartado primero del artículo



6 septies del Convenio de París, cuyo espíritu, con algunas variantes substanciales en su contenido y otras de forma, es el mismo de la norma que se interpreta, comenta:

“La experiencia acumulada a lo largo de los años pone de manifiesto que cuando una empresa extranjera entabla contactos tendentes a introducir sus productos en un segundo País, el eventual representante o distribuidor de los mismos en este País registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos previos correspondientes. De este modo, apoyándose en la marca nacional registrada a su nombre, el futuro agente o distribuidor intenta obtener de la empresa extranjera condiciones contractuales que en otro caso la titular de la marca extranjera no estaría dispuesta a conceder. Salta a la vista que en tal hipótesis el agente o distribuidor se apropia indebidamente de la marca de la empresa extranjera con la que había iniciado contactos y negociaciones luego rotas; o con la que incluso había llegado a celebrar un contrato de distribución de los productos portadores de la marca. Para evitar estas situaciones abusivas, en la revisión de Lisboa del Convenio de la Unión de París (1958) se introdujo el artículo 6 septies cuyo apartado [1] establece que: ‘Si el agente o representante del que es titular una marca en uno de los Países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos Países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la Ley del País lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones’”.

El numeral 1 del literal c) del artículo 113 presupone los siguientes requisitos para considerarse la existencia de la mala fe:

1. Que en el extranjero, esto es, en cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina o en cualquier otro Estado, un tercero sea titular de la marca cuyo registro se impugna o de una confundible con aquella.

Si bien la norma habla de que el tercero debe ser titular de “una marca **registrada** en el extranjero”, el Tribunal no encuentra razón que justifique la inaplicabilidad de la causal de nulidad cuando el tercero sea titular de la marca en

aquellos Estados en los que el derecho sobre ella se adquiere mediante el uso. En efecto, si lo que se pretende es sancionar la mala fe de quien de esa forma ha solicitado y obtenido el registro, no puede avalarse una interpretación que conduzca a un tratamiento diferente según que la titularidad del tercero se adquiera por el uso o mediante el registro. En otras palabras, debe entenderse que lo importante es la titularidad en otro País distinto a aquel en que el representante, distribuidor o usuario ha utilizado la marca, solicitado y obtenido el registro, independientemente del sistema vigente en punto de la adquisición del derecho. Por supuesto que si ese País es Miembro de la Subregión Andina, necesariamente tendrá que aportarse el acto administrativo mediante el cual se concede el registro o la certificación del mismo, por ser éste el único modo de adquisición vigente en la Comunidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 de la Decisión 344, y en su oportunidad por los artículos 72, 93 y 92 de las Decisiones 85, 311 y 313, respectivamente.

Conforme a lo expuesto, la titularidad de la marca en el extranjero es el punto de partida para considerar la mala fe, y esa titularidad bien puede nacer por el registro o por el uso.

En relación con el momento en el que el tercero debe haber adquirido la titularidad de la marca en el extranjero, si bien la norma no lo indica en forma expresa, ha de entenderse que debe ser anterior a aquel en el que el representante, distribuidor o licenciatario *solicite u obtenga el registro* y estar vigente en ese momento. Esta puntualización se hace para poner de presente lo siguiente: La causal de nulidad opera no sólo cuando la solicitud y el registro se han obtenido con posterioridad a los tratos preliminares o a la conclusión del negocio de distribución o representación, o del que tenga por objeto permitir el uso de la marca, sino también cuando, si bien el registro se ha concedido con posterioridad a ello, la solicitud se ha presentado en época anterior a la negociación y esta circunstancia no ha sido comunicada a quien es el titular de la marca en el extranjero. Es que si una persona solicita el registro de una marca y luego de ello inicia las negociaciones o celebra el contrato respectivo (distribución, representación, licencia, etc.) con quien es el titular de esa misma marca o de una similar en el extranjero, en virtud del deber de



lealtad y corrección lo mínimo que se le puede exigir es que le comunique a su futuro o actual contratante la existencia de dicha solicitud, pues sólo así éste podrá tener la información necesaria para la configuración del negocio de que se trate. En el evento en no se comunique esta circunstancia, si bien no puede afirmarse mala fe en la solicitud de registro, sí puede hacerse en relación con la obtención del mismo.

2. Que la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada o usada en el extranjero. La confundibilidad se establecerá acudiendo a las reglas que en ese sentido se anotan en la jurisprudencia de este Tribunal. En marcas idénticas, la confundibilidad es evidente.

3. Que el titular de la marca en el extranjero no hubiere dado el consentimiento a su representante, distribuidor o licenciataria, autorización que debe ser expresa, y que podrá demostrarse por cualquier medio permitido por las legislaciones nacionales.

4. Que quien solicitó u obtuvo el registro de una marca registrada en el extranjero u otra confundible con ella sea **representante, distribuidor, o licenciataria** del titular de dicha marca.

La norma del numeral 1º del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, objeto de interpretación, habla de **representante del titular de la marca**, calidad que puede bien referirse al representante de una persona natural o jurídica, extendiéndose al representante o apoderado o mandatario dentro del campo civil o concretamente en el campo mercantil, para cuyo efecto se comprenderá lo que comúnmente se conoce como factor o gerente que no es sino el representante del comerciante autorizado para contratar sobre las cosas concernientes a la empresa, y que realiza los negocios a nombre de sus principales, estando revestido de los poderes necesarios y propios para desempeñar la actividad comercial.

Como representantes dentro de las sociedades se ha de involucrar el representante legal cualquiera que fuere su denominación aunque la más común es la de gerente. El representante obra a nombre del representado, y sus actos se miran como si fueran efectuados por aquél y no por éste. Así se pronunció el Tribunal dentro

de los Procesos 18-IP-97 (G.O. N° 336 de 27 de abril de 1.998) 19-IP-97 (G.O. N° 332 de 30 de marzo de 1.998), 22-IP-97 (G.O. N° 336 de 27 de abril de 1.998), 23-IP-97 (G.O. N° 336 de 27 de abril de 1.998) y 24-IP-97 sobre la marca **MARCA WORLD CUP FRANCE 98**.

“Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el negocio jurídico. La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato.

“La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel. Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que: ‘El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre éste y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación’”.

El nombrado Profesor Fernández-Novoa, define a lo que ha de entenderse con amplio sentido, como agente y representante, “ha de calificarse, dice, a una persona física o jurídica que celebra con el titular unionista de una marca un contrato de distribución (simple, exclusiva, selectiva, etc.); así como cualquier tercero que entabla contactos o inicia negociaciones tendentes a establecer un sistema de distribución de los artículos de marca del titular



unionista. Debe considerarse irrelevante el *nomen iuris* (venta, depósito, distribución, etc.) que se haya otorgado al contrato celebrado o proyectado.”

La segunda situación jurídica es la de **distribuidor**, quien no mantiene relación de dependencia con el principal y las obligaciones que surjan entre el titular de la marca y el distribuidor de los productos que ella protege, serán las determinadas en el respectivo contrato. El distribuidor no vende los productos a nombre del empresario; lo hace bajo su responsabilidad y a los precios, condiciones, formas de pago, etc. que se establecen en las cláusulas contractuales. Un distribuidor no obliga al principal en cuanto al riesgo de las consecuencias de las ventas.

La norma que se interpreta se refiere, en tercer lugar, al **usuario**, y como tal se ha de entender a quien a través del contrato de licencia se le confiere el uso de la marca ajena.

La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión, son las figuras principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse.

La cesión que presupone “básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario”, se contrasta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia “implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”).

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante “el control de la marca y los dere-

chos no expresamente transmitidos” (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

La facultad de ceder o conceder el uso de la marca se encuentra prevista en el artículo 115 de la Decisión 344 al establecer que “el titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito”. Quien no es titular de la marca no podrá cederla.

Las negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato celebrado entre el licenciante y el licenciario, acto contractual que se regirá además por las normas internas de cada País Miembro que regulen la contratación privada.

Para que surtan efectos los contratos de licencia serán registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, teniendo como limitaciones las previstas en el artículo 117 de la Decisión 344: “no podrán contener la cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el Ordenamiento Subregional Andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”.

El registro de la marca para que opere la licencia debe serlo en el país en el que se produce tal contrato, pues de no estar registrada no procedería la concesión por no existir el elemento o materia del contrato: la marca registrada y vigente.

En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.

La intención del legislador en éste como en los casos anteriores, es la de que exista una vinculación entre el titular de la marca y el representante, que permita al tercero conocer a ciencia cierta quién es el titular de la marca. Con base en ese conocimiento la inscripción de la misma marca por el representante, distribuidor



o usuario, sin autorización, significaría mala fe, rompiéndose el principio elemental de las relaciones comerciales como es el de la lealtad mercantil. La vinculación entre el titular y el tercero va más allá de la simple relación comercial de tipo ocasional: la norma destaca un vínculo jurídico nacido de un contrato y sobre todo de cierta confianza depositada por el titular en el tercero.

La Convención de Washington de 1929 en el artículo 12 utiliza el término "cliente" y en esa norma se lee: "cualquier registro o depósito efectuado en uno de los estados contratantes, o cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca..."

Esta misma prohibición está contenida en el Convenio de París en el artículo 6 septies, que se refiere a los registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

En la Legislación Española, el apartado 3 del artículo 3 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 establece la figura de la acción reivindicatoria, acción que permite a una persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca subrogarse en la posición jurídica que detenta el solicitante o el titular de la marca inmediatamente solicitada.

El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. "Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar..." ("La marca notoria y la marca renombrada", Catedrático Carlos Fernández-Novoa, "La importancia de la marca y su protección", Consejo General del Po-

der Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, pág. 52).

Obviamente deberá demostrar que es titular o propietario de la marca mediante un registro vigente o por su uso, en el caso de países que prohijan la utilización de la marca como medio de adquirir el derecho al uso exclusivo.

Resta por analizar qué sucede si la solicitud y registro son presentados y obtenidos, respectivamente, después de que ha finalizado la relación contractual de la cual ha surgido la calidad de representante, distribuidor o licenciatario.

Guarda silencio la norma comunitaria al respecto, pero el Tribunal considera que para desvirtuar que el registro de una marca igual o semejante no constituya un acto de mala fe, debe acreditarse la autorización del titular marcario o dejar transcurrir un lapso de tiempo prudencial para que el público sepa y conozca que la titularidad de la nueva marca la ejerce quien fue el representante, distribuidor o licenciatario del titular originario.

No constituiría mala fe, si el representante, distribuidor o licenciatario obtienen el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, sin que pueda entenderse que el hecho del consentimiento para el registro en un País, sea para varios Países, si con tal registro se perjudican intereses de terceros o se crea confusión entre las marcas y los productos o servicios similares o iguales.

Este y otros aspectos relacionados con la confundibilidad corresponderían analizarlos a la Oficina Nacional Competente, examen al que está obligada de acuerdo al artículo 96 de la Decisión 344, para evitar que esa confusión acarree un error entre los consumidores.

Demostrados los supuestos exigidos por la norma, la mala fe se declara y por lo mismo no se requiere ninguna otra prueba. Es que precisamente la consecuencia más importante de una presunción es la de que se invierte la carga de la prueba, de modo que en el presente caso, como la norma dice "Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes (...), basta demostrar los supuestos de los numerales 1 y 2 del artículo 113 para que se tipifique la mala fe y para que, en consecuencia, sea la persona



que solicitó y obtuvo el registro quien tenga que demostrar lo contrario. Es decir que en virtud del citado literal c) del artículo 113, basta demostrar los supuestos de hecho allí contenidos para que el juzgador entienda que quien solicitó u obtuvo el registro lo hizo con la intención o el propósito de causar un daño o violar una disposición legal, reglamentaria o contractual. Por supuesto que esa presunción admite prueba en contrario y que a quien se le endilga esa mala fe puede desvirtuarla demostrando, por ejemplo, y para el caso del numeral 1 del citado literal c), que el titular en el extranjero toleró la solicitud de registro o la obtención del mismo, según el caso, tolerancia que obviamente supone el conocimiento previo de la situación.

Al explicar este punto el profesor Carlos Fernández- Nôvoa, en su obra "Derecho de Marcas", página 45, dice: "En la hipótesis de que no se haya otorgado la oportuna autorización, es posible, por otro lado, que el representante alegue y demuestre la existencia de causas que justifican la presentación de la solicitud de la marca española en el Registro de la Propiedad Industrial. No hay que descartar, por ejemplo, que el representante español de un empresario unionista pruebe de modo convincente que el titular unionista había venido tolerando el uso y promoción de la marca en España por parte del representante."

La disposición del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, como queda anotado, es simplemente declarativa cuando emplea los términos "entre otros", lo que presupone que se podrán presentar otras circunstancias o hechos que den lugar a la calificación de mala fe en la obtención de un registro.

Los tratadistas Bertone y Cabanellas consideran nulas las inscripciones de las marcas denominadas de "repetición" al estimar maniobras en fraude de la ley, pues tienen el objeto de evitar que "la caducidad recaída sobre un registro anterior no perjudique la subsistencia de las posteriores" ("Derecho de Marcas" Tomo II página 249). En esta forma se estaría recurriendo al empleo de un procedimiento para obtener un segundo registro, cuando existe uno anterior vigente, hecho que podría quedar incluido dentro de los "otros casos" a los que se refiere el enunciado general del artículo 113.

El hecho de que se conceda un doble registro de una marca o de una similar a la anteriormente inscrita para idénticos productos o servicios podría encontrarse en contravención con las disposiciones que sobre caducidad por falta de uso trae la Decisión 344, en la medida en que mediante el segundo registro se pretende burlar los efectos de esa figura, razón por la cual procedería la nulidad de ese registro según lo dispuesto por el artículo 113 literal a) que ordena a la autoridad nacional competente decretar la nulidad, de oficio o a petición de parte interesada, cuando "el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión"

II. REGISTRO MARCARIO

El artículo 102 de la Decisión 344 recoge el principio atributivo o constitutivo del Sistema Marcario Andino, por el cual el derecho al uso exclusivo de la marca nace solamente en razón del registro. Sin tal registro en consecuencia, no se confiere derecho alguno al usuario marcario.

"La orientación atributiva al ejercicio del derecho sobre una marca, a diferencia de otros sistemas como el Anglosajón que corresponde al declarativo, permite única y exclusivamente gozar de "los derechos inherentes a la marca a quien la inscribe en el registro autorizado correspondiente". El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, "en la medida que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro" (Proceso 12-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°199 de 26 de enero de 1996).

En el Proceso 20-IP-97 el Tribunal se refirió a la reiterada y abundante jurisprudencia sobre este aspecto marcario, como es la adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca por medio del registro. Se dijo: "Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente", "la legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca..., a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente...", "...la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro...", "...solo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente", "...así, por virtud del



acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto..." (Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96). Todos conforman los fallos indicados y otros, que han descartado la posibilidad de que el derecho al uso exclusivo de una marca se puede adquirir por otro medio que no sea el registro.

Este registro marcario, a excepción de las marcas notorias, tiene carácter de territorialidad, significando éste que la marca registrada se protege única y exclusivamente en el país donde se ha producido el registro.

Para una extensión extranacional, el titular deberá hacerlo en cada uno de los Países Miembros, contando para ello en su favor la prioridad andina de 6 meses contemplada en el artículo 103 de la Decisión 344. Así lo declaró el Tribunal: "Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los cinco Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sucedería en el caso de la marca COMUNITARIA, o del Registro Internacional, institución jurídica que aún no se encuentra implementada en la región andina, en la cual el registro tiene carácter exclusivamente nacional" (Proceso 17-IP-96).

Concordante con el principio del registro marcario es el de la prioridad por el que se confiere a quien primero solicita la marca, el derecho preferente para inscribirla, fundamentándose en el aforismo romano **prior tempore potior iure**.

III. MARCAS ENFRENTADAS

La causal de nulidad del literal c)1 del artículo 113 de la Decisión 344, debería constar como una prohibición al registro marcario, porque realmente es tal y así consta también en otras legislaciones. La consecuencia de su incumplimiento acarrea la nulidad.

Es necesario considerar y aceptar que en los actuales momentos el productor de un bien no siempre es el que comercializa, y el que co-

mercializa por lo general lo hace con su propia marca.

El artículo 81 de la Decisión 344 abre el campo a esta posibilidad, cuando al definir a la marca hace referencia a "todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios **producidos o comercializados** por una persona de los productos o servicios similares de otra persona".

El titular de la marca no sería en estos casos el empresario productor, elaborador o transformador de bienes y servicios, sino el comerciante que ha inscrito la marca.

Para el campo marcario la relación existente entre el empresario fabricante y el comerciante titular de la marca, son asuntos que no se involucran dentro del concepto, uso y registro de la marca. En estos casos no existe las condiciones de representación, distribución o uso que se menciona para los supuestos de mala fe.

Como se ha expresado anteriormente, quien tiene registrada una marca es a quien se le protege legalmente en su uso exclusivo. En los casos de adquisición de productos o bienes sin marca para comercializarlos con una propia, no se está infringiendo el derecho marcario, pues no existe imitación, falsificación o reproducción (delitos marcarios) de una marca original, pues ella jamás existió.

Esta tendencia muy en boga en la gran mayoría de países, en donde en un país se fabrica un producto bajo el control y exigencias del titular de la marca, y en otro país se comercializa o se vende el producto, va desfigurando una de las funciones esenciales de la marca, como es, la del origen empresarial.

En esta **globalización** marcaria, varios productos con diferentes marcas tendrán el mismo origen empresarial sin que al consumidor le interese realmente conocer en definitiva dicho origen. La personalización del origen marcario se ha desfigurado con la multiplicación de la producción en masa de los productos.

Países en donde la mano de obra es barata, los industrializados son los primeros adquirentes de esos productos para ser revendidos, bajo su responsabilidad, dentro de sus límites



territoriales o en el campo universal de la exportación.

Se debe también tener en cuenta que "cuando en la Subregión existan 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 mercaderías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dicha marca suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización" (Artículo 107 de la Decisión 344),

A fin de que la autoridad competente consultante, resuelva el caso, el Tribunal expone algunas premisas que pueden ser consideradas, a más de los criterios doctrinales anteriormente expuestos:

a) La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el primero de Enero de 1994. Para asuntos anteriores a esa fecha la causal no puede aplicarse por inexistente. En consecuencia un registro marcario conferido bajo la Decisión 85, que aparentemente se enmarque en los supuestos de la Decisión 344, artículo 113, literal c.1, sería un acto conferido válidamente, a menos que la causal se encuentre consignada en tratados o convenios internacionales vigentes y aplicables para la fecha de solicitud o concesión del registro.

b) En el caso **sub judice**, se está solicitando la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional Competente en vigencia de la Decisión 344, esto es, la número 42815 de 25 de octubre de 1994.

c) Deberá establecerse si esa resolución es la continuación de los derechos marcarios conferidos con la resolución No. 1361 de 3 de marzo de 1986 a la compañía PROANDEX o es un registro nuevo, independiente del anterior y por lo tanto sujeto a la regulación prevista en la Decisión 344.

d) El registro de la marca en el país del representante o distribuidor o licenciatario, para que opere la mala fe, obviamente debe producirse con posterioridad al inicio de las relaciones co-

merciales que nacen a raíz o consecuencia de un contrato debidamente suscrito por las partes. En tal virtud, se deberá analizar la existencia o no de tal contrato y la naturaleza del mismo. Si del análisis de esa documentación existente al momento de impugnarse el registro, no se desprende esa conexión o relación jurídica, no se cumpliría con uno de los requisitos para que opere la causal de nulidad consistente en la mala fe.

e) Es necesario, además, llegar a establecer, si las relaciones comerciales entre dos empresas se originaron por la representación, la distribución o fue el fruto de un convenio estrictamente de la fabricación de productos vendidos sin marca, para que el tercero impregne a los productos con la suya.

f) El aspecto de la tolerancia enunciado en líneas precedentes, es otro punto que requiere ser tomado en cuenta para la resolución del Tribunal consultante. Si el titular de la marca en el extranjero admitió el registro y uso de la marca en otro País por muchos años, y/o con base precisamente en ese registro admitió la relación comercial con el titular de la marca impugnada, no se configurarían los requisitos esenciales previstos en el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 para la nulidad de un signo por mala fe. Podría establecerse una justificación del registro de la marca por el tercero.

g) De no comprobarse al momento de la impugnación de la marca registrada las relaciones comerciales que configuran la mala fe y que ya han sido enunciadas, el juez, con el criterio de equidad y los principios de la sana crítica, establecerá, en todo caso, si el registro de la nueva marca a nombre de un tercero no producirá confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los signos.

h) En cuanto al nuevo registro de la marca Carolina por parte de Proandex, el sentenciador nacional tomará en cuenta lo dispuesto por este Tribunal en el proceso 08-IP-96 (G.O. No. 261 del 29 de octubre de 1997): "la presentación de una nueva solicitud de registro sobre una misma marca podrá efectuarse una vez que haya caducado el registro anterior".

i) El juez deberá analizar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113,



sobre mala fe queda incluido "entre otros" casos en los que el procedimiento utilizado para la obtención de un segundo registro puede significar esa voluntad de perjudicar a terceros y constituir actos de mala fe, o si con ese procedimiento se violan algunas de las disposiciones de la Decisión 344.

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En la Subregión Andina la titularidad del derecho exclusivo al uso de una marca se adquiere por el registro efectuado ante la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro.
2. De conformidad con el Régimen Común de Propiedad Industrial vigente en la Subregión Andina, la causal de nulidad de un registro marcario por mala fe, sólo opera en relación con los actos administrativos de concesión de una marca que se hayan emitido durante la vigencia de la Decisión 344, esto es, desde el primero de enero de 1994. Ello no obsta para que en virtud de tratados o convenios de que sea parte el Estado que concede el registro, pueda invocarse y declararse la mala fe como fundamento de la nulidad de registros otorgados con anterioridad.
3. El titular de la marca en el extranjero debe tener registrada su marca, si ese requisito es necesario para adquirir la titularidad. En otros sistemas que amparan la titular bajo el uso, éste deberá ser demostrado.
4. Condición esencial para que opere la causal de nulidad contenida en el numeral 1, literal c) del artículo 113, es la prueba de la calidad de representante, distribuidor y licenciatarario de quien solicita y obtiene el registro que se impugna.
5. El registro, por parte de un tercero, de una marca igual o similar a la del titular en el extranjero, debe ser posterior al inicio de las relaciones comerciales que se entablen. Un registro anterior no sería acto de mala fe.
6. La existencia de un contrato específico de fabricación de productos sin marca, para ser comercializados en el extranjero por parte de un tercero con un signo propio, justificaría la solicitud de registro y la obtención del mismo por ese tercero y en tal evento a pesar de que ese negocio revista la categoría de representación o distribución comercial, no se configuraría la causal de mala fe en los términos del artículo 113, literal c).1 de la Decisión 344.
7. Si existe el consentimiento expreso del titular extranjero para el uso de su marca por parte del tercero, no habría lugar a la nulidad de la marca por la causal invocada como de mala fe.
8. La circunstancia de que el titular extranjero haya tolerado el registro de la marca a nombre del distribuidor, representante o licenciatarario, podría en ciertos casos y bajo especialísimas condiciones, ser invocada y aceptada como justificativa del registro marcario, previa plena prueba.
9. Concluidas las relaciones comerciales entre el representante, distribuidor o licenciatarario, con el titular de la marca en el extranjero, el registro que aquel obtenga de una marca idéntica o similar en forma inmediata a dicha conclusión o terminación, podría también significar un acto de mala fe.
10. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3503.

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

Remítase, igualmente copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.



Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
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.

RESOLUCION 100

Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del Artículo 94 del Acuerdo

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 94 del Acuerdo, la Decisión 370 de la Comisión y las Resoluciones 020, 022 y 083 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena en su Artículo 94 establece que, cuando se trate de productos no producidos en la Subregión, cada país podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que esta Secretaría General verifique que se ha iniciado su producción;

Que, el artículo 4 de la Decisión 370 faculta a esta Secretaría General para modificar la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión;

Que, el Gobierno de Colombia, a través de nota del Ministerio de Comercio Exterior del 16 de abril de 1998, solicitó verificar la producción subregional de las máquinas de moldear por inyección, clasificadas en la subpartida 8477.10.00;

Que, previamente, el Gobierno de Venezuela, mediante nota del Ministerio de Industria y Comercio del 3 de junio de 1997, había solicitado que se incluya la subpartida a que se hace referencia en la presente Resolución en la Nómina de Bienes No Producidos;

Que la Secretaría General hizo las consultas correspondientes, ante las cuales el Gobierno del Ecuador reportó producción de las máquinas de la referencia por parte de 10 empresas que relacionara en comunicación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca N° 267 DINT/GRAN del 17 de julio de 1997;

Que, ante la solicitud del Gobierno de Colombia, la Secretaría General, mediante comunicación N° SG/DI/0631-98 del 24 de abril de 1998, solicitó al Gobierno del Ecuador diligenciara las fichas técnicas de verificación de producción para las diez empresas ecuatorianas registradas como productoras de las máquinas en cuestión, con el fin de contar con mayores elementos para considerar la pertinencia de efectuar una visita de verificación de producción;

Que, el Gobierno del Ecuador, mediante nota del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca N° 300 DINT/GRAN del 2 de junio de 1998, indicó que luego de la consulta realizada al sector empresarial, se considera que la producción nacional de los bienes involucrados en la subpartida 8477.10.00 es aún incipiente, por lo que no se puede considerar una fabricación sostenida. Dicha afirmación está sostenida por el Gerente Propietario de la empresa ecuatoriana CARINTHIA METAL MECANICA en comunicación adjunta a la



nota ecuatoriana, quien indica que las máquinas de las que trata la presente Resolución no son fabricadas en el Ecuador en forma permanente, competitiva y técnicamente avanzadas por carecer de infraestructura;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante nota del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia del 16 de abril de 1998, solicitó excluir de la Nómina de Bienes No Producidos los desechos, recortes y desperdicios de polímeros de etileno, estireno y de cloruro de vinilo, clasificados en las subpartidas 3915.10.00, 3915.20.00 y 3915.30.00 respectivamente;

Que, la Secretaría General inició las consultas correspondientes dada la naturaleza de los productos, los cuales son utilizados en ocasiones por diversas industrias como materia prima;

Que el Gobierno del Ecuador, mediante nota del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca N° 300 DINT/GRAN del 2 de junio, expresó su conformidad con la solicitud colombiana argumentando que el sector productivo del Ecuador advierte de la peligrosidad de facilitar la elaboración de artículos con base en desperdicios, ya que es atentatorio contra la calidad de los mismos y va en detrimento de las empresas que utilizan materias primas certificadas y de óptima calidad;

Que, el Gobierno de Venezuela, a través de nota del Ministerio de Industria y Comercio del 30 de abril de 1998, consideró pertinente retirar de la Nómina de Bienes No Producidos los desperdicios solicitados por Colombia, dado que éstos se generan de operaciones de fabrica-

ción o del consumo y en ningún caso puede hablarse de fabricación de este tipo de bienes;

RESUELVE:

Artículo 1.- Incluir en la Nómina de Bienes No Producidos el producto que se relaciona a continuación:

NANDINA	DESIGNACION DE LA MERCANCIA
8477.10.00	Máquinas de moldear por inyección, caucho o plástico

Artículo 2.- Excluir de la Nómina de Bienes No Producidos los productos que se relacionan a continuación:

NANDINA	DESIGNACION DE LA MERCANCIA
3915.10.00	Desechos, recortes y desperdicios de polímeros de etileno
3915.20.00	Desechos, recortes y desperdicios de polímeros de estireno
3915.30.00	Desechos, recortes y desperdicios de polímeros de cloruro de vinilo

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

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

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

**RESOLUCION 101****Dictamen 18-98 de incumplimiento por parte de la República de Colombia en la adopción de medidas restrictivas al comercio contrarias al Programa de Liberación**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 30, literal a), el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena y los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 31 de marzo de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante comunicación J/AF/F 107 - 97, le solicitó al Ministerio de Comercio Exterior de Colombia que informara si la exigencia del depósito en referencia es aplicable a los créditos externos para importaciones originarias y procedentes de Países Miembros del Acuerdo;

Que, a través de comunicaciones de fechas 2 y 22 de abril de 1997, respectivamente, los Gobiernos de Venezuela y Bolivia se dirigieron a la Junta del Acuerdo de Cartagena solicitando su pronunciamiento con respecto al depósito exigido por el Gobierno de Colombia para el registro de operaciones de financiación de importaciones;

Que, mediante la Resolución 476 del 14 de mayo de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena procedió a "determinar que el depósito a efectos del registro de financiamiento de importaciones exigido por el Gobierno de Colombia, constituye una restricción que incide sobre la importación de productos originarios y procedentes de Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena";

Que dicha determinación obedeció a que la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, a través de la Resolución Externa No. 21 del 2 de septiembre de 1993, modificada sucesivamente, entre otras, por las Resoluciones Externas Nos. 28 de 1993 del 4 de noviembre, 22 de 1994 del 12 de agosto, 24 de 1994 del 2 de septiembre, 21 de 1995 del 18 de agosto, 3 de 1996 del 15 de febrero, 5 de 1996 del 15 de marzo, 4 de 1997 del 12 de marzo y

demás modificatorias y ampliatorias, estableció que la financiación de importaciones a determinados plazos constituye una operación de endeudamiento externo, la cual deberá registrarse, previa la constitución de un depósito en moneda legal colombiana en el Banco de la República;

Que el Gobierno de Colombia, mediante oficio 5023 del 19 de junio de 1997, recibido por la Junta del Acuerdo de Cartagena el 20 de junio, solicitó la reconsideración de la Resolución 476 de la Junta;

Que, mediante la Resolución 505 del 23 de julio de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena resolvió declarar sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Gobierno de Colombia en contra de la Resolución 476 de la Junta y, en consecuencia, confirmar la Resolución objeto de impugnación; lo anterior por cuanto el Gobierno recurrente no aportó en su recurso elementos adicionales ni distintos a los que la Junta ya conocía para emitir la Resolución impugnada;

Que habida cuenta que el Gobierno de Colombia no estaba acatando las Resoluciones 476 y 505 de la Junta, mediante comunicación No. SG/AJ/F 472-98 del 22 de junio de 1998, la Secretaría General envió al Ministro de Comercio Exterior de Colombia la respectiva Nota de Observaciones;

Que, mediante comunicación de fecha 26 de junio de 1998, la Directora de Negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior solicitó la ampliación del plazo para responder la Nota de Observaciones al incumplimiento de la Resolución 476 de la Junta;

Que, mediante comunicación No. SG/AJ/F 689-98 de fecha 2 de julio de 1998, la Secretaría General informó al Gobierno de Colombia que los plazos establecidos en las Notas de Observaciones son improrrogables, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61 literal c) y 63 de la Decisión 425 aprobada por el Con-



sejo de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión el 14 de diciembre de 1997;

Que el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, mediante oficio recibido el 3 de julio de 1998, manifestó que la Junta Directiva del Banco de la República está preparando los documentos técnicos para estudiar la conveniencia de eliminar o ampliar el plazo del depósito como mecanismo de control al endeudamiento externo;

Que habiéndose demostrado la continuidad del incumplimiento aludido y habiéndose vencido el plazo para contestar la Nota de Observaciones, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde ahora emitir Dictamen de Incumplimiento;

Que sustenta lo anteriormente señalado el hecho que, de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 425 de 1997, las Resoluciones de la Secretaría General entran en vigencia y producen sus efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo que la propia Resolución señale una fecha distinta. Por lo tanto, la impugnación o demanda de nulidad contra dichas Resoluciones no suspende el efecto obligatorio de las mismas para los Países Miembros;

Que el Gobierno de Colombia no ha adoptado las medidas necesarias para asegurar el

cumplimiento de las Resoluciones 476 y 505 de 1997 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, proferidas de conformidad con el ordenamiento jurídico del Acuerdo, tal como lo dispone el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia;

RESUELVE:

Artículo 1.- Determinar que la falta de aplicación por parte de la República de Colombia de la Resolución 476 del 14 de mayo de 1997, que calificó como restricción al comercio sub-regional, constituye un incumplimiento por parte de ese País Miembro de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y en particular del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

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

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General



