



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 2-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 30, 53, Disposición Transitoria Primera y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: Macrolab Asociados Limitada. Patente: "SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS". Expediente Interno N° 4067	Pág. 1
---	---

Secretaría General de la Comunidad Andina

Resolución 102.- Dictamen 19-98 de incumplimiento por parte de la República de Colombia en la aplicación de aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común ...	8
Resolución 103.- Dictamen 20-98 rectificatorio del Dictamen de incumplimiento 12-98 por parte de la República de Venezuela en la aplicación de aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común	10

PROCESO 2-IP-98

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 30, 53, Disposición Transitoria Primera y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 29 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Actor: Macrolab Asociados Limitada. Patente: "SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS". Expediente Interno N° 4067.

Quito, 7 de Abril de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Consejero doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha

requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 53, 99, 147 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud en virtud del proceso instaurado por la sociedad MACROLAB ASOCIADOS LTDA, a través de su apoderado judicial por el cual se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos



de la Superintendencia de Industria y Comercio:

- a) De la Resolución número 609 de 11 de abril de 1996, mediante la cual se rechazó la prórroga o extensión de la patente denominada SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS, Certificado número 22925, cuyo titular es la sociedad MACROLAB ASOCIADOS LTDA.
- b) De la Resolución núm. 2277 de 28 de octubre de 1996 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante el cual se confirma la Resolución núm. 609 de 11 de abril de 1996.
- c) A título de restablecimiento del derecho se solicita se reconozca la extensión automática de la patente por el término que falte para completar 20 años contados desde el 15 de diciembre de 1988, día de la solicitud de la patente, hasta el 15 de diciembre del año 2008 y se conceda la prórroga o extensión de la citada patente por dicho término o por el término de cinco años contados desde el 15 de diciembre de 1993 hasta el 15 de diciembre de 1998.

Los hechos relevantes considerados, por el solicitante, en la demanda son:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución número 00653 de 11 de febrero de 1991, concedió a la sociedad MACROLAB ASOCIADOS LIMITADA el PRIVILEGIO DE PATENTE DE INVENCION AL DENOMINADO SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS, bajo el número 22.925, por cinco (5) años.
2. El 21 de febrero de 1996 se presentó ante la mencionada Superintendencia solicitud de prórroga de la patente, y en escrito separado, se hizo petición de reposición de un día de término, dando las razones por las cuales el término debía reponerse.
3. La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 609 de 11 de abril de 1996, mediante la cual, no obstante reponer el día de término so-

licitado, rechazó la prórroga o extensión de la patente denominada SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS, por considerar que el término de vigencia de la patente había expirado desde el día 12 de febrero de 1996, aplicando en forma ultra activa la Decisión 85, interpretándolo erróneamente.

4. Contra la Resolución 609 de 11 de abril de 1996 se interpuso recurso de reposición, en el que se expusieron como motivos que la solicitud de prórroga debió ser aceptada por cuanto se encontraba dentro del término legal para solicitarla, además de que el artículo 120 del C. de P. C. establece que todo término comienza a correr al día siguiente de la notificación y las normas procesales son de orden público. Agrega que las Decisiones 311, 313 y 344 no dispusieron nada respecto de los plazos para solicitar prórroga de patentes.
5. La Superintendencia de Industria y Comercio actuó ilegalmente al aplicar ultractivamente el Decreto 753 de 1972 porque fue un decreto reglamentario de algunas normas del Código de Comercio Colombiano en materia de Propiedad Industrial, las cuales dejaron de regir a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, incorporada a la legislación nacional mediante decreto ley 1190 de 1978.

Como fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- a) Los artículos 30 y 53 de la Decisión 344 en concordancia con la disposición transitoria primera ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido aplicarlos declarando que el derecho de patente conservaba su plena vigencia y se prolongaría en el tiempo hasta completar veinte años contados a partir de la fecha de la solicitud, esto es, diciembre 15 de 1988.

En la Resolución 609 de 11 de abril de 1996, la Superintendencia excedió sus atribuciones legales al crear un requisito como el de la explotación que no existe



en la normatividad vigente, violando con esta actuación el derecho de la sociedad actora, ya que de acuerdo con las disposiciones citadas, el privilegio de patente se prorroga automáticamente por el término que le faltaba para completar 20 años, sin que sea necesaria una solicitud de prórroga.

- b) El artículo 99 y la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 en concordancia con los artículos 4° y 5° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la Disposición Primera Transitoria habla de renovaciones y prórroga, uniendo los dos conceptos con la conjunción copulativa “y” que implica la coordinación aditiva de elementos análogos. Como quiera que desde tiempos de la ley 31 de 1921 se ha hablado de renovación para las marcas y de prórroga para patentes, la referida disposición debe interpretarse en el sentido de que hace relación a los dos fenómenos tanto de marcas como de patentes.

El artículo 5° del C. de P.C. determina de manera expresa la interpretación analógica en el caso de vacíos normativos y no existiendo en la Decisión vigente regulación expresa respecto de la prórroga de patentes, es aplicable por analogía el tratamiento dado a las marcas en este tema por el artículo 99 que otorga un período de gracia de seis (6) meses.

- c) El artículo 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el Superintendente de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre prórroga de patentes y tal inobservancia conduce no solamente a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 y que le asisten a la sociedad MACROLAB ASOCIADOS LTDA., sino a que dicho derecho se pierda para siempre y de hecho pase a dominio público.

CONTESTACION A LA DEMANDA:

En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, rechaza las pretensiones presentadas por el demandante fundamentándose en los siguientes

razones: “Ahora bien, como consta en el expediente N° 296296 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 0000653 del 11 de febrero de 1991 (certificado N° 22965) y con vigencia hasta el 11 de febrero de 1996, es decir diez días después de su vencimiento, la prórroga del privilegio de patente de invención con certificado N° 22965, en evidente desconocimiento de la norma comunitaria contenida en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) antes transcrita, que previó que las patentes de invención como las que nos ocupa, se concederían por el término de diez años **CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**

“Como quiera que la patente de invención denominada ‘sistema para suministrar porciones unitarias de hilos esterilizados’ se concedió por los diez años previstos por la norma, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años”.

CONSIDERANDO:

1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de Interpretación Prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 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.

2.- NORMAS POR INTERPRETARSE:

Que las norma del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:

“DECISIÓN 85:

“Artículo 29.- Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.



“La patente de perfeccionamiento expirará con la patente original”.

DECISIÓN 344:

“**Artículo 30.-** La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

“**Artículo 53.-** Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

“Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

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

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

El artículo 99 de la Decisión 344 hace referencia exclusivamente al procedimiento para la renovación de marcas y no de patentes. En cuanto a la referencia que allí se hace al plazo para la renovación y al período de gracia, a éste no le pueden ser aplicables por analogía las normas reguladoras de las marcas. Por estas razones el Tribunal se abstiene de interpretar dicho artículo, tal como se desarrolla el tema en el punto cinco de esta sentencia.

3.- NORMAS APLICABLES:

Es de gran importancia señalar el alcance y validez de una norma jurídica en el tiempo, en especial al surgir conflictos entre dos leyes, que regulan las mismas situaciones jurídicas.

En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución número 00653 de 11 de febrero de 1991, concedió a la sociedad Macrolab Asociados Limitada el privilegio de patente de invención al denominado “SISTEMA PARA SUMINISTRAR PORCIONES UNITARIAS DE HILOS ESTERILIZADOS”, por cinco (5) años, ya que se encontraba vigente la Decisión 85. La doctrina sostiene que: “El acto de concesión es constitutivo del derecho y éste nace y se reconoce con las notas que le impone la ley al momento de su otorgamiento”. (Derecho de patentes, Capítulo VIII Disposiciones Transitoria . Carlos M. Correa, pág. 397. Ediciones Ciudad Argentina).

El Tribunal en el proceso 16-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial N. 265 del 16 de mayo de 1997, marca FRITOLAY, manifiesta:

“Irretroactividad de la Ley.-

Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de la ley en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para lo futuro... Conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas concretas o hechos cumplidos antes de su vigencia”.

La ley antigua es la aplicable en lo referente a la duración de los actos. Dice Noguera Laborde: “Las leyes antiguas continuarán gobernando los actos o hechos que surgieron bajo su égida en lo que a constitución o vida jurídica se refiere”. (Conflicto de leyes en el tiempo, Rodrigo Noguera Laborde, pág. 49).

“La Decisión 344 se aplica a los efectos futuros de situaciones nacidas bajo la normatividad antigua, en lo concerniente a uso y goce



del derecho, renovaciones, prórrogas,...” Régimen andino de propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Ávila. Pág.: 321. Ed. Gustavo Ibañez.

4.- CADUCIDAD DE LA PATENTE:

“La caducidad es un modo de extinción del derecho respecto de una patente de invención o de un modelo de utilidad, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, por el agotamiento de las condiciones mediante las cuales fueron otorgadas o por renuncia a los derechos conferidos”. (Derecho de Patentes, Capítulo VI “Nulidad y caducidad de las Patentes...” Jorge Alberto Kors, pág. 254.

El art. 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecía la duración del privilegio de la patente y señalaba “...un término máximo de diez años contados a partir del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada”.

La doctrina señalaba, en vigencia de la Decisión 85, como obligación que otorga la patente la de explotar el invento dentro de un cierto plazo de tiempo a partir de su concesión. Su incumplimiento era causal de caducidad.

“Estos requisitos han operado como contraprestación respecto del interés de la sociedad en relación con los derechos concedidos a los inventores.

“Mientras a éstos se les otorga un derecho de propiedad en exclusiva por un lapso de tiempo, la Sociedad recibe un conocimiento que se divulga y que cumplido dicho plazo pasa a integrar el dominio público”. (Jorge Alberto Kors. ob. cit. pag 261)

La Decisión 344 contempla como causa de caducidad únicamente, en su artículo 53, que “deberán pagarse las tasas periódicas de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente”.

Para las prórrogas por expreso mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se debe estar a lo dispuesto en ella.

5.- DELIMITACION ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y DE PATENTES: (Inaplicabilidad del artículo 99 de la Decisión 344)

Para explicar mejor las ideas vertidas en el anterior numeral se hace necesario señalar las diferencias que existen entre el derecho de marca y el de patentes, de tal forma que se demuestre cómo las dos instituciones son totalmente diferentes entre sí y no cabe analogía entre ellas.

“Tanto las marcas como las patentes otorgan a sus titulares derechos exclusivos de propiedad industrial, en un caso sobre signos distintivos, y en el otro sobre invenciones y descubrimientos. Las características de estos derechos no son idénticas, no sólo por el objeto sobre el que tales derechos se ejercen, sino también por su contenido”. (Derecho de marcas, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Tomo I, pág. 225, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989).

El fin último del derecho de marcas es el de proteger al consumidor medio, de tal forma que no sea víctima de error o engaño por parte del vendedor. “La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrece”. (Proceso 3-IP-88, G.O. 35 del 28 de octubre de 1988). Subrayado es de la presente sentencia.

La patente tiene como fin proteger los derechos del inventor, tanto patrimonial como personal. “El derecho personal que adquiere el inventor por el hecho de la creación es el de que debe ser reconocido como autor de la invención”. ... “Además, el inventor, por el simple hecho de la creación de la regla técnica, también adquiere un derecho de contenido patrimonial, que genéricamente puede denominarse derecho sobre la invención (Recht an der Erfindung). Este derecho se deriva de que la regla técnica constituye un bien en sentido económico y jurídico, sobre el que el inventor goza



del más amplio poder de disposición". (La modernización del derecho español de patentes. Cap. III. Dr. José Antonio Gómez Segade, pág. 103. Ed. Montecorvo. Madrid 1984).

Continúa el autor: "La concesión de la patente proporciona al inventor un monopolio legal, seguro y de duración definida, frente al efímero e inseguro monopolio de hecho que se obtiene manteniendo la invención en régimen de secreto industrial".

Las marcas están sujetas a un plazo de vigencia, luego del cual puede renovarse el derecho del titular a usar exclusivamente la marca, indefinidamente. Las patentes, en cambio gozan de un privilegio limitado en el tiempo, luego del cual pasa a dominio público. "Ladas ha sostenido que 'Cuando la ley impone la obligación de explotar, toma en consideración, o trata de satisfacer, por un lado, el interés social de fomentar los inventos y, por otro, los intereses de los consumidores y de la industria nacional'. Por consiguiente, la explotación obligatoria sólo se justificaría si esos intereses son servidos, gracias a ella, con el mínimo posible de sacrificios y pérdidas". (Jorge Alberto Kors, ob. cit. pag 265).

6.- APLICACION ULTRACTIVA DE LA DECISION 85.

El Tribunal en los fallos 1 y 2-IP-94 (G.O. 164 de 2 de noviembre de 1994 y 163 de 12 de Septiembre de 1994 respectivamente) ha desarrollado en los siguientes términos la tesis de la aplicación ultractiva de la Ley, o la aplicación en concreto:

"..el sistema de la supervivencia de la ley parte del postulado de la unidad de tratamiento de una situación jurídica concreta. Se explica este fenómeno en razón de la necesaria confianza que la norma jurídica deberá otorgar para la estabilidad de los derechos individuales. Así se llega a la regla generalmente aceptada (con las excepciones a que nos hemos referido) de que las leyes nuevas no puedan surtir efecto sobre un hecho cumplido (*tempus regit factum*) o, a nuestro juicio, sobre una situación jurídica concreta. En términos de la aplicación de la ley, esta tendencia refleja el fenómeno que algunos denominan de "ultra-actividad de la ley".

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

A su vez en el Proceso 1-IP-94 (G.O. 164 de 2 de noviembre de 1994) consideró este Tribunal que:

"a partir de su otra señalada Decisión de 4 de julio de 1994 (Proceso 2-IP-94), se comienza a insistir más sobre el segundo aspecto de la "**vigencia in concreto**",

y agregó:

"el plazo de vigencia de una marca se cuenta, conforme a la normativa comunitaria -sea la actual o la ya sustituida-, a partir de la "concesión" o del "otorgamiento" de la misma. Esclarecido si ambos son o no, en el sistema comunitario andino, una y misma cosa, habría que precisar además si por tales se entiende la declaratoria al respecto contenida en el acto administrativo, o más bien la fecha de notificación o de publicación de éste; o, aun, la de inscripción propiamente en el registro de la propiedad industrial....".

Habiéndose otorgado el derecho exclusivo sobre la invención a la empresa Macrolab Asociados LTDA., en vigencia de la Decisión 85, con plazo de cinco años que vencían en vigencia de la Decisión 344, existía para el titular de la patente un derecho adquirido a obtener la prórroga por el plazo adicional de cinco años, previo el cumplimiento de requisitos señalados en la Decisión 85, como quiera que allí se establecía la posibilidad de conceder la patente por un término máximo de diez años, con mayor razón si se considera que la prórroga de la patente por cinco años fue confirmada por las Decisiones 311 y 313 en sus artículos 30. Esta norma no implicaba prórroga automática, sino que para ello se establecía la obligación de demostrar la explotación adecuada de la patente, lo cual debe ser demostrado en el proceso interno.



La necesaria seguridad jurídica en la aplicación de la ley, debe llevar al intérprete a armonizar el elemento positivo de la norma de derecho (artículo 29 de la Decisión 85) con el sentido racional o con la idea absoluta derivada del principio de justicia. En el presente caso dicho postulado conduce a la necesidad de mantener el plazo máximo de 10 años inicialmente establecido por la Decisión 85 con el objeto de que la ley se aplique dentro de límites de equidad en lo que se refiere, entre otros, al régimen de protección de las patentes. Una interpretación de esta naturaleza armoniza, además, con los objetivos trazados en el artículo 2o. del Tratado de la Comunidad Andina sobre "...distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los países miembros".

En lo referente a la parte procedimental la Decisión 85 no reglamentó la materia. Por consiguiente tanto en el artículo 84 de esa Decisión, como en la Decisión 344, artículo 144, la normativa comunitaria se remite a las regulaciones de la legislación interna del País Miembro respectivo, pero teniendo en cuenta el artículo 29 de la Decisión 85. Por tanto este Tribunal considera que corresponderá al juzgador interno determinar la oportunidad procesal de la solicitud de prórroga presentada por la actora en el proceso interno, aplicando las normas sustantivas pertinentes de la Decisión 85 y en cuanto a plazos dar aplicación a las reglas que sobre la materia dicta la ley interna.

7.- NO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 147 DE LA DECISIÓN 344.

Como se desprende del análisis de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se puede fácilmente concluir que dichas normas jurídicas de carácter comunitario se refieren o su efecto primordial se produce con relación a los Estados Miembros, fundamentalmente, como compromisos inter-estatales dirigidos para buscar una mejor aplicación y consolidación del Régimen de la Propiedad Industrial en aras de salvaguardar los derechos y obligaciones de los particulares.

En ese sentido, mal podría este Tribunal interpretar una normativa que si bien es aplicable a los estados individualmente considera-

dos, no lo es directamente para las relaciones privadas o entre particulares; entre otras razones, porque el desarrollo y dinámica de los artículos 146 y 147 depende de las confluencias específicas de situaciones fácticas concretas que, en todo caso, para nada alteran los derechos y prerrogativas atribuidos a los destinatarios de las normas comunitarias y simplemente apuntan a una racionalización y mejor protección de los derechos.

Por lo anterior, este Organismo se abstendrá de la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, toda vez que el juez comunitario y el nacional al momento de resolver el caso sub judice, se encuentran imposibilitados para pronunciarse sobre normas que de acuerdo a sus particulares características no son directamente aplicables al caso concreto.

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

- 1.- El plazo de vigencia del derecho de patentes es el fijado en la Decisión vigente al momento de su concesión.
- 2.- Las normas referentes al derecho de marcas, por su naturaleza, son de aplicación exclusiva al régimen marcario por lo cual no se puede aplicar por analogía al derecho de patentes.
- 3.- El plazo de concesión de la patente a que se refiere el artículo 29 de la Decisión 85 no podía exceder de diez años, entendiéndose que transcurridos los primeros cinco años, su titular tenía el derecho a obtener la prórroga por los siguientes cinco años, previa solicitud formulada en tiempo y una vez comprobado que la patente se encontraba adecuadamente explotada.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia.

Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la



Secretaría General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial.

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 102

Dictamen 19-98 de incumplimiento por parte de la República de Colombia en la aplicación de aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 30, literal a), y el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 370 de la Comisión sobre Arancel Externo Común y los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 29 de mayo de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina se dirigió, mediante nota SG/AJ/F 532-98, al Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, a fin de informarle la existencia de diferencias entre el arancel nacional aplicado por ese País Miembro y los compromisos comunitarios asumidos en la Decisión 370. Concretamente, en la referida comunicación, la Secretaría identificó cinco subpartidas NANDINA (a saber, las subpartidas 8408.90.20, 8426.41.10, 8524.31.00, 8524.60.00 y 8524.99.90), las cuales figuran en el arancel nacional de Colombia con niveles distintos a los del Arancel Externo Común;

Que, en la referida nota, la Secretaría General concedió un plazo de treinta días luego de su recepción, para que el Gobierno de Colombia pudiera darle respuesta;

Que, el 10 de junio de 1998, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia se dirigió a la Secretaría General solicitando se remitan los datos de empresas productoras de las subpartidas mencionadas en el párrafo anterior;

Que, la Secretaría General, mediante nota N° SG/DI/0883-98 del 11 de junio de 1998, comunicó al Gobierno de Colombia que para el caso de las subpartidas 8524.31.00, 8524.60.00 y 8524.99.90 no se tiene registro de empresa fabricante en la Base de Datos de Producciones Subregionales, por lo que se iniciaron las consultas correspondientes sobre verificación de producción con los demás Países Miembros, a la vez que remitió los datos solicitados para las subpartidas 8408.90.20 y 8426.41.10;

Que, el 25 de junio de 1998, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia se dirigió a la Secretaría General manifestando que no consideran estar en estado de incumplimiento con los compromisos asumidos con el Arancel Externo Común para las subpartidas 8524.31.00, 8524.60.00 y 8524.99.90, dado que, de acuerdo con la información de la Secretaría General, dichas subpartidas no cuentan con registro de empresas productoras;

Que, en la misma nota, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia indicó que para el



caso de las subpartidas 8408.90.20 y 8426.41.10 la oferta exportable registrada en la base de datos de la Secretaría no es suficiente para atender la demanda subregional y, por tanto, cualquier aumento de los aranceles redundará en un encarecimiento de las importaciones para las empresas importadoras;

Que, la Base de Datos de Producciones de la Secretaría General tiene carácter informativo y referencial de conocimiento del aparato productivo andino, por lo que, el inicio de las acciones de verificación de producción por parte de la Secretaría General para el caso de las subpartidas 8524.31.00, 8524.60.00 y 8524.99.90 por no existir datos de empresas productoras en la citada base de datos, no desvirtúa la situación de incumplimiento de las mismas;

Que, la insuficiencia de la oferta exportable registrada en la misma base de datos para abastecer la demanda subregional, no puede ser considerado argumento suficiente para justificar la diferencia arancelaria existente entre el arancel nacional aplicado por Colombia para las subpartidas 8408.90.20 y 8426.41.10 y el Arancel Externo Común;

Que, a partir de la publicación de la Resolución de la Secretaría General que incluya a un producto en la Nómina de Bienes No Producidos es que puede considerarse a dicho producto como tal y, en consecuencia, diferir el arancel;

Que, el artículo noveno de la citada Decisión 370 cita que Colombia, Ecuador y Venezuela se comprometen a reducir anualmente 50 subpartidas de su lista de excepciones mediante el traslado de las mismas al Anexo 1;

Que, si bien Colombia ha cumplido con retirar las citadas 50 subpartidas de su lista de excepciones el presente año, el hecho de no asignar el nivel arancelario que les corresponde de acuerdo con el Anexo 1 de la citada Decisión 370 a las subpartidas a que se refiere el presente dictamen, constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos con la mencionada Decisión;

Que según lo previsto en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalida-

des que establezca la Comisión y a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo Común;

Que, mediante Decisión 370 del 26 de noviembre de 1994, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó el Arancel Externo Común;

Que, conforme a lo previsto en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, entre otros, el Acuerdo de Cartagena, el propio Tratado del Tribunal y las Decisiones de la Comisión. Por su parte, el artículo 5 del mismo Tratado del Tribunal establece que "los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación";

Que el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dispone que cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no excederá de dos meses. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General emitirá un dictamen motivado;

RESUELVE:

Artículo 1.- Determinar que las diferencias existentes entre el arancel nacional aplicado por Colombia y el Arancel Externo Común, para las cinco subpartidas NANDINA que se detallan a continuación, 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 VI del Acuerdo de Cartagena, del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo y de la Decisión 370 de la Comisión:

**NANDINA**

8408.90.20
8426.41.10
8524.31.00
8524.60.00
8524.99.90

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 quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

RESOLUCION 103

Dictamen 20-98 rectificatorio del Dictamen de incumplimiento 12-98 por parte de la República de Venezuela en la aplicación de aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 30, literal a), y el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 370 de la Comisión sobre Arancel Externo Común, la Resolución 090 y los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 5 de junio de 1998, la Secretaría General expidió la Resolución 090, mediante la cual se emitió el dictamen 12-98, conteniendo una lista de 55 subpartidas NANDINA que reflejaban aranceles aplicados por Venezuela diferentes a los establecidos en la Decisión 370. La Secretaría General hizo referencia específicamente al siguiente ámbito de subpartidas:

2811294000	4011500000
2818100000	4016997000
2818200000	4806200000
2822000000	4813900000
2917392000	5911200000
2922421000	6902201000
2930106000	8408200000
2930109000	8422309000
3006600000	8437801100
3213900000	8437801900
3701309010	8443510000
3812200000	8468201000
3819000000	8474109000
3926906000	8474209000

8474809000	8708291000
8479200000	8708292000
8479820000	8708293000
8512900090	8708294000
8515110000	8708299000
8515310000	8708994000
8515900000	9025111000
8608000000	9602001000
8705200000	9701100000
8705300000	9701900000
8705400000	9702000000
8705902000	9703000000
8705909000	9706000090
8708100000	

Que, el Gobierno de Venezuela a través de nota del Ministerio de Industria y Comercio del 6 de junio de 1998, recibida en la Secretaría el 6 de julio de 1998, remitió la Resolución Conjunta N° 3883 y 084 de los Ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio respectivamente, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.456 del 19 de mayo de 1998, mediante la cual se modificaron niveles arancelarios para una lista de 38 subpartidas arancelarias dictaminadas en situación de incumplimiento de los compromisos asumidos con la Decisión 370 a través de la Resolución 090;

Que, efectuado el análisis en la Secretaría General se encontró que las 38 subpartidas mencionadas en el párrafo cuentan actualmente con niveles arancelarios acordes con lo establecido en la Decisión 370;



Que dado que la Resolución conjunta venezolana que ajusta los niveles arancelarios de las citadas 38 subpartidas fue expedida con anterioridad a la emisión del Dictamen 12-98, cabe rectificar el mismo en el sentido que las subpartidas en estado de incumplimiento son las siguientes:

2811.29.40	4016.99.70
2917.39.20	6902.20.10
2922.42.10	8408.20.00
2930.10.60	8422.30.90
2930.10.90	8443.51.00
3006.60.00	8515.31.00
3213.90.00	8515.90.00
3701.30.90.10	8705.20.00
3926.90.60	

RESUELVE:

Artículo 1.- Rectificar el Dictamen 12-98, expedido mediante Resolución 090, en el sentido de que las diferencias existentes entre el arancel nacional aplicado por Venezuela y el Arancel Externo Común, constituye un incumplimiento por parte de ese País Miembro de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comuni-

dad Andina y, en particular, del Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo y de la Decisión 370 de la Comisión para las siguientes diecisiete subpartidas NANDINA:

2811.29.40	4016.99.70
2917.39.20	6902.20.10
2922.42.10	8408.20.00
2930.10.60	8422.30.90
2930.10.90	8443.51.00
3006.60.00	8515.31.00
3213.90.00	8515.90.00
3701.30.90.10	8705.20.00
3926.90.60	

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 quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

