



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 25-IP-2002.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 6439-99-L.Y.M. Actor: Dr. Karl Thomae Gmbh. Patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS"	1
Proceso 35-IP-2002.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h); 83 literales a), b), c), d) y e), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador. Actor: "DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.". Marca: "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA" Proceso interno N° 119-99	15

PROCESO 25-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 6439-99-L.Y.M. Actor: Dr. Karl Thomae Gmbh. Patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, instancia que por medio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango, la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6436-99-L.Y.M., a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 21 de marzo de 2002, previas las siguientes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 10 de abril de 2002.

1. ANTECEDENTES.

Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

1.1. Las partes:

El actor es el doctor Karl Thomae Gmbh, quien concurre al proceso por medio de sus apoderados judiciales.

Los demandados son el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, el señor Presiden-



te del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI y el Procurador General del Estado.

Es tercero interesado la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos - ALAFAR, representada por medio de su apoderado.

1.2. La demanda:

La actora pretende que se declare la nulidad del acto administrativo a que se refiere la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial que aparece contenida en el oficio N° 970996 de 16 de julio de 1999, por medio de la cual se resuelve denegar la solicitud de patente No. SP-94-1315 denominada **"IMINODERIVADOS CICLICOS, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN"**.

Como fundamentos fácticos y jurídicos se citan por la demandante, los siguientes:

Que el 29 de diciembre de 1994 presentó su solicitud de concesión de patente exclusiva para la referida invención, conforme a la primera disposición transitoria del Decreto Ejecutivo 1344-A, publicado en el Registro Oficial 341 de 21 de diciembre de 1993 (patente retroactiva o "pipeline"). Solicitud a la que la Directiva Nacional de Propiedad Industrial concedió el Acta N° SP-94-1315 de 29 de diciembre de 1994 y que fuere publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 378 de julio de 1996.

Que el 16 de diciembre de 1997 la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, presentó observaciones contra la solicitud de patente de invención mencionada, la misma de la que fue corrido traslado, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a la actora mediante oficio N° 526-98 de 6 de mayo de 1998.

Que el 16 de julio de 1999 mediante Oficio Ministerial N° 970996 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de solicitud de la patente en cuestión.

Que el 16 de mayo de 1995 el Tribunal Contencioso Administrativo mediante sentencia rechazó la demanda propuesta por ALAFAR en contra del Decreto Ejecutivo 1344-A, y al subir a casación la Corte Suprema en sentencia de 16 de mayo de 1995 decidió no casarla.

Que rechaza el acto administrativo impugnado por cuanto las normas contenidas en las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A permiten el otorgamiento de patentes con prescindencia del requisito de novedad, del principio de reciprocidad, del plazo de ejercicio del derecho de prioridad y del ámbito de patentabilidad expresamente establecido en la legislación comunitaria.

Que dichas disposiciones no violan los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 sino que lo que en realidad hacen *"es fortalecer los derechos de Propiedad Industrial, otorgando a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que la patente expire en el exterior. Dando de esta manera seguridad en la legislación ecuatoriana a la inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas"*.

Que esas disposiciones constituyen parte integrante de la normativa nacional y las únicas autoridades competentes para analizar su alcance y contenido son el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entonces, resulta incompetente para interpretar una norma nacional por salir de la esfera de su competencia, por lo que no hay duda que lo aplicable es lo dispuesto en sentencia por los jueces nacionales de la República del Ecuador.

1.3. Contestación a la demanda:

El Procurador General del Estado expresa que al Representante Legal del IEPI, a su juicio, le corresponde comparecer directamente en el proceso.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por medio de su Director Nacional contesta la demanda expresando su negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Defiende la legalidad de su actuación argumentando que las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A contenido del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena violan, entre otras normas, los artículos 1 y 2 de la mencionada Decisión al no observarse el requisito indispensable de la novedad para la concesión de patentes en la Subregión.



Alega que en la sentencia de 30 de octubre de 1996, dentro del proceso 1-AI-96, el Tribunal Andino declaró el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El incumplimiento se produjo como consecuencia directa e inmediata de la aceptación de solicitudes de patentes dentro de los regímenes señalados, en especial por el Decreto 1344-A, por lo que la sentencia en la parte decisoria exhorta al Ecuador a adoptar las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A y 1738 de 1993 y 1994 respectivamente, de manera que se restablezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2 y 143.

En definitiva, señala, que su actuación al denegar la patente obedece al cumplimiento de la sentencia referida; a la aplicación de las normas del derecho comunitario andino, preeminentes sobre las normas nacionales conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; y, al uso de las facultades que le confiere el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.4. Escrito de tercero interesado:

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR por medio de su Directora Ejecutiva contesta la demanda en los términos que se sintetizan así:

Señala que las disposiciones transitorias 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 1344-A de 21 de diciembre de 1993 pretendían reglamentar el concepto de novedad aplicable al territorio del Ecuador en forma distinta a los artículos de la Decisión Comunitaria que incorporan con carácter fundamental el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal.

Además, agrega que, este reglamento fue derogado el 8 de noviembre de 1996 por el Decreto Ejecutivo N° 297 como resultado de la sentencia en el proceso 1-AI-96 dictada por el Tribunal Andino y que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo dentro de la sentencia del proceso

3381 de 4 de enero de 2000 observó que el Gobierno ecuatoriano debió anular todos los actos administrativos que incumplían el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, dice que, la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Intelectual contenida en el oficio N° 970996 de 16 de julio de 1999 es un acto administrativo legal porque responde al acatamiento por parte de la República del Ecuador de las normas comunitarias, razón por la cual niega los fundamentos de derecho de la demanda y solicita se deseche la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión:

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

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

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fe-



cha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.”

Art. 3.- “Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor a su causahabiente;
- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,
- e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubiere exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.”

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

“Art. 5.- “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”

“Art. 6.- “No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos:

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

“Art. 7.- “No serán patentables:

- a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente;
- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.”

“Art. 25.- “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales.”

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



4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas:

4.1. La invención: concepto y requisitos:

Como se ha manifestado en jurisprudencia reiterada¹, la legislación comunitaria no se ha apartado de la tendencia global que la mayoría de legislaciones sigue al evitar verter una definición positiva de lo que significa en términos jurídicos una "invención", por el temor de que al emitirla ésta pueda quedarse atrás de los avances tecnológicos coartando la libre apreciación del administrador o del juez. Además, los requisitos y limitaciones al objeto de la invención son un camino suficiente para cubrir el concepto de la invención protegible por medio de la patente.

Así, conforme lo señala el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se deben considerar inventos susceptibles de patentarse todas las invenciones que sean productos o procedimientos que cumplan con los requisitos de: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Estos requisitos han sido considerados por varios autores con el objetivo de poder dar una definición doctrinal a la invención, relacionándolos con el binomio conceptual de "problema técnico" y "solución al problema técnico" para, de esta manera, una vez indicado que los requisitos establecidos por el derecho positivo respecto de la patente, al caracterizar la invención como nueva, aplicable, de nivel inventivo o sorprendente, útil, ejecutable, según las diferentes legislaciones, confluyen a decir, en últimas, que: *"la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico"*.²

¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Procesos 12-IP-98 Sentencia de 20-V-1998 y 21-IP-2000 de 27-X-2000. entre otras.

² **OTERO LASTRES, José Manuel.** Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. "Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán". Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

En la interpretación prejudicial realizada dentro del proceso 6-IP-94, en el cual se estudiaron por el Tribunal algunas de las normas objeto del presente análisis y que sirvió como antecedente para la sentencia de incumplimiento dentro del proceso 1-AI-96, citado por las partes en el juicio interno que da origen a esta consulta, se manifestó, respecto del establecimiento de los tres requisitos de patentabilidad que éstos tienen *"el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera, donde la 'NOVEDAD' tiene el carácter predominante y por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien es cierto es un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 deja sin lugar a dudas cuando establece: 'Una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica'"*³.

El Profesor Manuel Pachón manifiesta, por su parte, que *"la idea de novedad en su acepción más simple, significa diferente de los objetos precedentes; es una expresión de lo 'no conocido', 'no divulgado'"*⁴

El juez, por lo tanto, al aplicar el derecho andino debe conocer que en el ordenamiento jurídico comunitario se considera:

- 1) La novedad absoluta y universal: No importa el lugar en el cual la invención se haya hecho accesible al público, si en la subregión o fuera de ella. En otras palabras, no puede haber sido conocida ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ninguno otro del mundo.
- 2) La novedad en el tiempo: Poco interesa que el conocimiento se haya divulgado mucho tiempo atrás o un día antes de presentarse la solicitud. Basta que esté comprendido en el estado de la técnica antes del día de su presentación.

³ **TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.** Sentencia del Proceso 6-IP-94 de 9-XII-1994. Jurisprudencia del Tribunal Andino. Tomo IV. Pág. 16.

⁴ **PACHON MUÑOZ, Manuel.** "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis. Bogotá - Colombia. 1984. Pág. 12.



Por lo tanto, la oficina nacional competente, para evaluar la novedad de una invención debe considerar los hechos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la patente y si encuentra que ha habido divulgación del invento, éste ya ha perdido la calidad de novedoso.

En cuanto al nivel inventivo, Gómez Segade señala que éste es el mérito que se le atribuye a la patente, sólo si la invención es el fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyendo *“un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”*⁵; lo cual implica también una actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. En consecuencia la invención constituye un paso más allá de lo existente.

El nivel inventivo es, sin duda, el resultado de la actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o conocidos en el área técnica correspondiente.

El requisito de la aplicabilidad industrial es acotado por el artículo 5 de la Decisión 344 cuando señala que *“una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”*, poniendo de manifiesto, entonces, que por medio de este requisito se aspira a que la actividad inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el avance tecnológico y los procesos industriales sobre los cuales repercutirán los beneficios económicos de quienes exploten el nuevo invento

Así, la característica de la aplicación industrial implica que la invención que se pretenda patentar no sólo debe ser una creación nueva sino una idea útil para el obrar humano, convirtiendo a la concesión de la patente en un estímulo a la actuación del inventor por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnología.

Delimitado como queda el campo de lo que es la invención, conviene puntualizar las clases de invenciones que se consideran dentro de la normativa andina, la cual contempla la existencia de dos clases: invenciones de producto e invenciones de procedimiento.

Se entiende por invenciones de producto aquellas que consisten en un cuerpo cierto perteneciente al mundo de la materia o de la energía, determinado por su configuración o composición y, por invención de procedimiento a la indicación de una serie de operaciones que inciden sobre la materia o a la de un método para ejecutar sobre ciertas fuerzas naturales a fin de obtener un resultado determinado.

Al otorgar una patente, primero se distingue si la solicitud se refiere a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento; posteriormente se analiza si cumple con los tres requisitos de patentabilidad señalados y finalmente se observa que pueda ser considerado como invención y que no esté incurso dentro de las prohibiciones o limitaciones a la patentabilidad, según lo que dispone la regulación normativa contenida en la Decisión 344, especialmente en sus artículos 6, 7 y 16.

4.2. La novedad absoluta versus el concepto de “pipeline”:

Sobre el concepto o principio de “pipeline”, el demandante en el proceso interno, siguiendo el mismo criterio utilizado por los demandantes en procesos vinculados a esta misma materia y que han sido mencionados anteriormente en esta providencia, afirma que parece modificar el principio de novedad y otros como el de reciprocidad, el de prioridad y, lo que es más grave, aún el ámbito de patentabilidad establecido en la legislación comunitaria, admitiendo expresamente que dicho concepto no está reconocido por la normativa andina, pero manifestando, a su vez, que *“el principio de pipeline lo que hace es fortalecer los derechos de Propiedad Industrial, otorgando a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que le falta para que la patente expire en el exterior. Dando de esta manera seguridad en la legislación a toda inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas”*

⁵ GÓMEZ SEGADE, José Antonio y FERNÁNDEZ NOVOA Carlos. “Modernización del Derecho Español de Patentes”. Ed Montecorvo S.A. Madrid-España. 1985. Págs. 50 y siguientes.



Consiguientemente, estima el Tribunal como importante para la definición del caso planteado a la Alta Jurisdicción ratificar ahora las precisiones que se hicieron en el extenso análisis que se realizó sobre el "pipeline" en el proceso 1-AI-96:

El "pipeline" de acuerdo con definiciones provistas por la doctrina y otras entidades de carácter internacional en países donde el pipeline es aceptado, se concibe como *"un mecanismo de transición para conceder protección de productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes"*⁶ o como *"...una cláusula que prevé que una droga que, en un momento determinado tenga su patente sujeta a aprobación en el país patentista en el cual ella se inventó, pueda ser patentada en otro país, que incorpore dicha cláusula a su legislación, lo que significa proteger bienes que aún no están en el mercado"*⁷

Atendiendo a esos conceptos, el Tribunal fue consistente al considerar que los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 incorporan con carácter de fundamental el requisito de novedad en su sentido absoluto y universal, y ligado estrechamente al estado de la técnica necesario para que un invento sea susceptible de patentamiento.

Se indicó también en la sentencia glosada, que la posibilidad de introducir el "pipeline" en las leyes de Propiedad Industrial de los Países Andinos ha sido considerada en la mayoría de los Países Miembros a propuesta de los Estados Unidos, pero ni en Colombia, ni en Perú, ni en Venezuela se aceptó por cuanto a criterio de las autoridades en cada uno de estos países, el "pipeline" rompe el principio de novedad y vulnera la normativa andina vigente.

Incluso, hace mención la sentencia que se reitera, que en la Reunión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 19 y 20 de agosto de 1993 se revisó la Decisión 313, antecedente inmediato de la 344, manifestándose la incon-

veniencia de adoptar un mecanismo de protección transitoria "pipeline", en la legislación comunitaria andina, acogiendo recomendaciones de las autoridades de Colombia, Perú y Venezuela para no aceptar esta modalidad y dentro de los principales argumentos se sostuvo que por la vía de la incorporación del "pipeline" al Régimen Andino se estaría aceptando, en algunos casos, invenciones ya conocidas que están dentro del Estado de la Técnica, atentando contra el principio básico de la Propiedad Industrial que es el de la "novedad".⁸

Por lo tanto, en el presente proceso el Tribunal ratifica que el "pipeline" es contrario al principio de novedad absoluta que rige en la subregión.

4.3. El estado de la técnica:

De acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 344, se comprende dentro del estado de la técnica todo lo que ha sido accesible al público, ya sea por una descripción escrita u oral, por utilización o cualquier otro medio. Está estrechamente relacionado este concepto con la divulgación de la patente y principalmente con su novedad porque sirve como base del estudio de la actividad innovadora del inventor.

Se considera también, de conformidad al artículo 2, que está dentro del estado de la técnica *"el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estudiare examinando, siempre que dicho contenido se publique"*.

El Artículo 4, de la Decisión en estudio, profundiza en el tema y señala que para considerar que una invención contiene una regla técnica nueva, ésta no debe haberse publicado ni divulgado, en forma tal que una vez propuesta para solucionar un problema en el campo de la técnica no debe estar comprendida dentro del conocimiento o saber humano, ni ser obvia, ni resultar de manera evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

⁶ **Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights**, "Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade Agreement". Septiembre, 1992.

⁷ **CHALLU, Pablo M.** "Repercusiones del Patentamiento Monopólico en Italia". Separata del fascículo 39 de la Revista del Derecho Industrial". Depalma, Buenos Aires - Argentina. 1991.

⁸ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Proceso 1-AI-96. Jurisprudencia del Tribunal Andino. Tomo V. Pág. 142.



El doctor Manuel Pachón para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, afirma que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades; así: *“El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo”*.⁹

Conviene advertir en este punto, que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. El primero se utiliza como parámetro de referencia del “estado de la técnica” cotejando la invención con lo previamente existente en la materia y el segundo exige que el técnico medio realice un análisis partiendo del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y apreciar si es que esa invención motivo de examen constituye un avance tecnológico.

Las autoridades competentes para otorgar la patente de “IMINODERIVADOS CICLICOS”, debieron haber verificado si se trata de un invento que se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica, pudiendo ordenar que se realicen exámenes completos que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones, dejando a un lado el principio del “pipeline” que como se sentenció previamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico andino.

4.4. Divulgación de la patente:

El Tribunal al considerar la divulgación de la patente y sus características ha señalado en sentencias previas que:

“...la divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y en todo caso, suficiente para que una persona del oficio

pueda utilizar esta información para ejecutar o explotar la invención.” Y que: *“... cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”*.¹⁰

La divulgación, entonces, puede operar por cuatro modos: la descripción escrita u oral, la utilización, la comercialización, y cualquier otro medio. El Doctor José Manuel Otero Lastres al emitir su criterio, con el cual concuerda el Tribunal, sobre estos modos de divulgación de la patente manifestó que:

“la descripción escrita implica la existencia de un documento de cualquier naturaleza que permita la plasmación de la regla técnica mediante caracteres tipográficos o incluso mediante un simple gráfico. Aunque la pura descripción oral puede ser un vehículo menos idóneo para hacer accesible una regla técnica que la descripción escrita, no cabe duda que una exposición oral de la invención puede originar que llegue a ser conocida y, por lo tanto, que pase a integrar parte del estado de la técnica. Los actos de ‘utilización’ y ‘comercialización’ no plantean especiales problemas y pueden referirse al producto o sustancia, si se trata de una invención de producto, o bien a la serie o sucesión de operaciones, incluida una nueva aplicación, si se trata de una invención de procedimiento. Por último, la expresión ‘cualquier medio’ es una especie de cláusula general que incluiría los nuevos medios a través de los cuales pudiese hacerse accesible una regla técnica en el futuro”.¹¹

En conclusión, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia, la descripción escrita es el medio más eficaz para divulgar una patente y que ésta sea accesible al público; pero cualquiera que sea el modo, es preciso reiterar que para llegar a ser accesible al público se requiere que su descripción sea detallada, es decir completa; porque si es incompleta o consiste en un simple ensayo, no puede ser puesta a punto

⁹ PACHON, Manuel y SÁNCHEZ AVILA Zoraida. “El régimen andino de la propiedad industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá-Colombia, 1995. Pág. 62. Citado también en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20-V-1998.

¹⁰ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Sentencia del Proceso 6-IP-89. G.O.A.C. N° 50 de 17-XI-1989.

¹¹ OTERO LASTRES, José Manuel. “Los requisitos de patentabilidad en la Decisión 486”. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina. Auspiciado y organizado por CORPIC. Mayo de 2001.



(aplicable en la industria) y por lo tanto no puede ingresar al estado de la técnica.

Hay casos excepcionales y que están taxativamente enumerados en el artículo 3 de la Decisión 344, en los cuales no se toma en cuenta la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, como por ejemplo cuando ha sido el mismo inventor o su causahabiente quien ha divulgado la patente exhibiéndola en ferias o la ha mostrado para fines académicos o ha necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo; de igual forma no se considera la divulgación si es que la oficina nacional competente, contraviniendo la norma que rige la materia, hubiese publicado el contenido de la solicitud; y, en aras de la protección del ingenio y esfuerzo del creador de la patente tampoco se toma en cuenta la divulgación si ésta ha sido realizada por un acto de abuso de un tercero, o cuando se haya obtenido directa o indirectamente la información de su inventor o causahabiente.

El juez debe determinar en la práctica si ha habido divulgación previa de la patente, si ésta ha sido completa a tal punto que desaparezca la novedad, por quién fue realizada la divulgación y cuál fue el objetivo de esa divulgación previa, pues todos estos factores son importantes a la hora de evaluar la patentabilidad de una invención.

En el caso de que una patente haya sido divulgada por una tercera persona, abusando de la confianza del inventor o su causahabiente, se debe tener presente que dicha situación además de ser una causal para que la divulgación no sea tomada en cuenta, también puede convertirse en una infracción y en un acto de competencia desleal.

4.5. Derecho de prioridad:

El derecho de prioridad constituye una nota característica de la protección que brinda la normativa de Propiedad Industrial y que se toma en cuenta para considerar aquello que se encuentra dentro del estado de la técnica, como se dispone en el inciso segundo del artículo 2 de la Decisión 344.

Según la doctrina¹², el derecho de prioridad ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del cual se protegen los intereses del inventor impidiendo que se pueda plagiar su obra. De igual forma, en el caso de que se haya ideado una invención por varias personas, éste derecho beneficiará a quien de ellos presente primero la solicitud de patente. La justificación se puede encontrar en el hecho de que el segundo inventor ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad a cambio de la protección que pide, comprobándose así, que la preeminencia de la protección jurídica al inventor tiene un interés social.

Además el derecho de prioridad es excluyente porque no sería posible conceder a cada solicitante un derecho de carácter exclusivo por lo que de presentarse el caso de dos solicitudes se considerará primero aquella que tenga la fecha de prioridad más antigua.

4.6. Objeto de la patente y exclusiones de patentabilidad:

En el artículo 6 de la Decisión 344 se establecen las excepciones a la regla técnica, o sea aquello que “no se considera invención”. Esta concepción se ha mantenido inalterable desde la Decisión 311, pasando por la Decisión 313.

Como bien se indicó en la sentencia del mencionado proceso 6-IP-94:

*“La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6 nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que NO se considera como ‘invenciones’, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por lo tanto, si se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo el beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional”.*¹³

¹² BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. Ed. CIVITAS. Segunda edición. Madrid 1993. Pág. 102- 103.

¹³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 6-IP-94. Ibidem



Es por esta razón que el artículo 6 es considerado como la "definición negativa" de lo que es patente, porque el legislador enumera el conjunto de creaciones: materias, objetos y actividades que no son considerados como invenciones, delimitando por la vía negativa el concepto de invención. Por otra parte, el artículo 7 que se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, define los inventos que a pesar de tener la calidad de tales, "no pueden ser patentables".

La oficina nacional competente debe evaluar, para decidir, si la solicitud de patente encaja o no en la descripción de alguno de los literales de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 y en especial observar que lo que se pretende patentar no se trate de un método terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal; un método de diagnóstico; un descubrimiento o una teoría científica; que no tenga por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; que sea contrario a la salud o a la vida; que no utilice procesos biológicos para su obtención; que no sea materia que componga parte del cuerpo humano o sea sobre la identidad genética del mismo; que atente contra la preservación de especies vegetales o animales o el medio ambiente; y, que no figure en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Si se encuentra que el objeto de la invención a ser patentado se encuentra inmerso en alguna de las limitaciones expuestas, la solicitud de la patente deberá ser denegada y si ha sido concedida, declarada nula.

4.7. Presentación de observaciones:

Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea en el legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de esa invención puede ejercer su derecho para presentar observaciones fundamentadas por una sola ocasión dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 344.

Las observaciones deben ser presentadas oportunamente y basadas en argumentos que se encuentren fundamentados en las normas vigentes, sea desvirtuando los requisitos de patentabilidad o sea señalando que está incurso en una de las prohibiciones de patentabi-

lidad o que de conformidad con las normas legales no sea objeto de patente. Si el opositor no cumple con esta exigencia, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

El examinador deberá entonces analizar al presentarse una observación:

1. Si el observante es quien tiene un derecho legítimo para oponerse a la concesión de la patente;
2. Si la observación es presentada en tiempo oportuno; y,
3. Si los fundamentos de la observación se apegan a las normas legales vigentes del Ordenamiento Jurídico Andino.

4.8. Competencia de los Países Miembros para reglamentar la Decisión 344 con miras a fortalecer los Derechos de Propiedad Industrial:

Para la interpretación del artículo 143 de la Decisión 344, así como para justificar la determinación de interpretarlo en este proceso, contraria a su conducta de no hacerlo cuando se le ha solicitado en otros procesos, considera el Tribunal que es válido insertar a continuación lo dicho en reciente sentencia relacionada con petición elevada por el mismo Alto Tribunal consultante en un caso que guarda, respecto de esta materia, características que los asemejan. Dijo el Tribunal en el Proceso 26-IP-2002:

"...en los procesos internos que se surten entre particulares, en materia de propiedad industrial, ha tenido por regla la de abstenerse de interpretar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión, bajo la consideración de que en ellos se consagran facultades y obligaciones de los Países Miembros que deben ser ejercidas por los respectivos gobiernos, situación ésta que, en principio, no tendría incidencia en la definición de los casos concretos sometidos al juzgamiento de la jurisdicción nacional competente. No obstante lo anterior, estima el Tribunal que en el presente caso, dadas las circunstancias de hecho que rodean el proceso interno dentro del cual se produce la consulta, resulta conveniente y necesario realizar la interpretación de la referida norma



trayendo a colación, para ratificarlo, lo que ya ha establecido el Tribunal con respecto al alcance del mencionado artículo 143.

“En efecto, el Tribunal comunitario al dictar sentencia en el proceso de incumplimiento 1-AI-96, en el cual falló en el sentido de considerar que la República del Ecuador vulneraba el ordenamiento jurídico comunitario al expedir y mantener en vigencia los Decretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, íntimamente relacionados con la cuestión que se debate ante el juez nacional consultante, interpretó el mencionado artículo 143 diciendo:

“XII. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 143 Y 144 DE LA DECISIÓN 344

“La parte actora en el documento introductorio de la acción de incumplimiento menciona entre los fundamentos de derecho el rol de complementación y supletoriedad de la legislación nacional en su misión de desarrollo del régimen común, como lo facultan los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. La parte demandada a su vez sostiene que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A se amparan en lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y que tales medidas no tienen otro objetivo que el de cumplir precisamente con un deber de armonización de la legislación interna con la norma comunitaria. El texto de los artículos citados es el siguiente:

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

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

“En opinión de este Tribunal el análisis de la normativa nacional sobre patentamiento de farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-A no parecería tener sustento jurídico en el

artículo 144 de la Decisión 344, atrás transcrita, pues esta faculta a los Países para complementar el derecho comunitario en aspectos no comprendidos por él, y si se considera que la Decisión 344 recoge integralmente el concepto de novedad y el de estado de la técnica en sus artículos 1° y 2°, no había vacío comunitario de donde legislar nacionalmente con base en el artículo 144.

“Sin embargo la parte demandada argumenta en favor del Decreto Nacional que se examina, afirmando que con él se fortalecen los Derechos de Propiedad Industrial conferidos por la Decisión 344. Sobre este particular el Tribunal ha dejado establecido en su interpretación 10-IP-94 (Gaceta Oficial N 177 de 20 de abril de 1995), el punto de vista etimológico del verbo fortalecer, como se transcribe enseguida:

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

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

“En la presente oportunidad cree este alto Tribunal necesario agregar que cuando la norma del artículo 143 prescribe que los Países Miembros que utilicen la facultad allí establecida, se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas, está significando que el derecho nacional debe ser referido a la Comisión, precisamente para que el órgano legislativo principal pueda establecer si se está dando la armonización de tales medidas con el Régimen Común.



“En opinión de este Tribunal el Decreto 1344-A no se fundamenta en el artículo 143 de la Decisión 344. Además en el expediente no existe constancia de que el gobierno del Ecuador haya procedido a informar a la Comisión como se prevé en el mismo artículo ¹⁴.”

Los conceptos vertidos anteriormente constituyen una ratificación de lo que ya se había expresado sobre el mismo aspecto en el proceso 10-IP-94, el cual se desarrolló precisamente para absolver una consulta de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia respecto del referido artículo 143. Señaló en dicha oportunidad el Tribunal:

“De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente (artículo 144).”

“Basta la simple lectura de los artículos citados para reparar en ella la remisión hecha a la legislación interna a fin de regular materias no incluidas en la legislación comunitaria o para fortalecer el régimen común. A diferencia de la argumentación esgrimida por el demandante en el proceso interno que nos ocupa, sobre exclusividad de la facultad legislativa comunitaria, estas disposiciones están en perfecta concordancia con la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario, hoy llevada al derecho positivo en los artículos mencionados atrás.”

“Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88, sentadas en vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy vigente) este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países y en la segunda de ellas señaló que “en caso de

conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ... la norma interna resulta inaplicable”. Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.”

“Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados. De ellas se deduce lo siguiente:

¹⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96. Sentencia de 30-X-96. Publicada en G.O.A.C. N° 234 de 21-IV-97.



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

“- Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión.

“- Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación.

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

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo **fortalecer** se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.”¹⁵¹⁶

También en relación con el artículo 143 de la Decisión 344 se señaló en el proceso 1-AI-96 que declaró en incumplimiento del Ecuador por haber otorgado patentes con base en principio de “pipeline”, que:

¹⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 10-IP-94. Sentencia de 17-III-95. Publicada en G.O.A.C. N° 177 de 20-IV-95.

¹⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Proceso 26-IP-2002. Aún sin Publicar.

“dentro de la teoría y principios generalmente aceptados del derecho público que forma parte de las fuentes del derecho comunitario, la jerarquización de la ley a que se refiere la teoría de Kelsen, establece la subordinación que en el ordenamiento jerárquico de la ley tienen los decretos de carácter reglamentario, supeditados a la ley formal que reglamentan. La facultad reglamentaria se ejerce con la mira de desarrollar el ordenamiento jurídico con fuerza de ley, para que ésta pueda ser aplicada y desarrollada en sus principios, sin que el reglamento puede exceder el alcance y sentido de la ley superior” y se agregó que el Tribunal entiende que: “dentro de la aplicación del principio de jerarquización de la ley, que el desarrollo de ésta está esencialmente reglado, lo que significa que la facultad reglamentaria debe ceñirse a desarrollar el contenido señalado en la ley dentro de los límites fijados por ésta, hasta el punto de que la facultad reglamentaria está limitada por el propósito de hacer viable la norma superior que se reglamenta”.¹⁷

Por lo expuesto, el Tribunal en la sentencia mencionada en el párrafo anterior, como resultado del examen del texto de la disposición transitoria primera del Decreto 1344-A, expedido por el gobierno del Ecuador, frente a la normativa comunitaria, formuló las siguientes declaraciones:

“a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años.

“b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto

¹⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96. Ibidem.



de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede. Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos.

“Para este Tribunal comunitario el sistema de patentabilidad relativo o territorial es una forma de extender un privilegio al inventor ampliándolo más allá de las fronteras para el cual fue constituido originalmente”.¹⁸

Se advirtió, entonces, el peligro que extraña la aplicación de normas como las del Decreto señalado que son violatorias del texto literal y del espíritu del Acuerdo de Cartagena, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional; y tomando en cuenta, además, que el artículo 143 prescribe que los Países Miembros que utilicen la facultad en él establecida, se comprometen a informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, significando que el derecho nacional debe ser referido a ella, para que, como órgano legislativo principal de la Comunidad pueda establecer si se está dando la armonización de tales medidas con el Régimen Común, situación que no se constató que el Ecuador hubiera efectuado.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de una patente de invención sea de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: El principio del “pipeline” no se encuentra contemplado dentro de

la legislación andina y es contrario al de “novedad absoluta” la cual debe ser aplicada por las autoridades competentes. Cualquier patente solicitada con base en él, deberá ser denegada o en su caso, la ya concedida, ser anulada.

TERCERO: La divulgación de la patente está estrechamente vinculada al estado de la técnica por medio de la cual se determina la novedad, siendo importante que el juez tome en cuenta este factor apegándose a lo que se prevé en los artículos 2 y 3 de la Decisión 344 y a los criterios vertidos en la presente interpretación.

CUARTO: La figura de las observaciones constituye una eficaz ayuda para la autoridad competente, porque por medio de ella se ejerce el derecho de oposición de terceros que pueden verse afectados por la concesión de una patente que podría violentar derechos adquiridos o estar en contra de la normatividad vigente.

QUINTO: El derecho de prioridad es concedido bajo ciertos parámetros y ocasiona un efecto de bloqueo en la concesión de patente para una solicitud posterior a la fecha de prioridad de otra.

SEXTO: El objeto de la invención cuya patente se solicite no debe ser contrario a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, ya sea porque no puede ser considerado como invención o porque encaja dentro de una prohibición expresa de la norma andina.

SÉPTIMO: Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas, con la obligación de informar el hecho a la Comisión de esa Co-

¹⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96. Ibidem.



munidad y, siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra.

OCTAVO: El principio de preeminencia del derecho comunitario comporta la cualidad de ser imperativo, de modo que cuando se trate de aplicar normas legales a actuaciones jurídicas contempladas en el derecho de integración, deberá acudirse a su mandato con preferencia sobre el derecho interno; caso contrario el País que se abstenga de hacerlo incurre en incumplimiento, el cual se mantiene mientras no se subsane la situación que lo originó.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso N° 6436-99 L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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.-**

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 35-IP-2002

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h); 83 literales a), b), c), d) y e), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador.
Actor: "DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.". Marca: "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA"
Proceso interno N° 119-99.**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, mediante oficio N° 395-TDCAC-

2002 de 2 de abril de 2002 suscrito por su Presidente, doctor Hernán Monsalve Vintimilla;

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de abril del año en curso se ajusta a las dispo-



siciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 24 de abril del 2002.

Teniendo en cuenta los siguientes

1. ANTECEDENTES.

1.1. Partes:

Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad "DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.", quien concurre por medio de su apoderado para demandar al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Presidente del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI, y al Procurador General del Estado.

La demandante señala como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad "NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINÍCOLA TACAMA S.A."

1.2. Actos administrativos demandados, objeto y fundamento de la demanda:

La actora pretende que se anule el acto administrativo contenido en la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en el oficio N° 0972911, de 30 de agosto de 1999 por la que se deniega el recurso de oposición por ella presentado y se concede el registro de la marca "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA", para proteger los productos comprendidos en la clase 33 internacional ¹, trámite No. 55941, solicitada por NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINICOLA TACAMA S.A.

La oposición contra la marca indicada se fundamenta en la similitud fonética y gráfica que ella presenta en relación con la marca notoria "LOS ANDES" registrada por la actora, lo cual, a su juicio, le causa graves perjuicios empresariales lo mismo que al público consumidor.

Manifiesta que la marca "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES" carece de distintividad y no es susceptible de representación gráfica, dada la existencia previa de la marca "LOS ANDES", por lo que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para que se pro-

¹ **CLASE 33** Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

ceda al registro, convirtiéndose en un signo irregistrable.

Dice que resulta indudable que el registro de la marca impugnada induzca en el público consumidor una confusión indirecta sobre la calidad y la procedencia de los productos identificados si se observan los elementos comunes que posee con la marca "LOS ANDES".

Añade que la marca "LOS ANDES" está registrada desde 1968 por lo cual tiene una existencia de más de treinta años y goza de gran reconocimiento con una trayectoria impecable dentro del mercado nacional e internacional, desplegando una constante publicidad en puntos de venta, revistas, folletos etc., auspiciando juegos deportivos, programas televisivos y radiales, constituyéndose así en una marca notoria.

No admite que la autoridad competente conceda el registro de la marca observada con el argumento de que los productos a los cuales protege son diferentes de los que protege "LOS ANDES", debido a que la vinculación entre los productos de las clases 32, 30 y 29 ² con los de la clase internacional 33 es real, especialmente si los productos de la clase 32 y 33 son bebidas de consumo masivo, generándose una posible falsa relación que establezca el consumidor respecto de su origen empresarial.

En conclusión, señala que la concesión del registro de la marca "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES" contraviene expresas disposiciones contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

1.3. Contestación a la demanda:

La Procuraduría General del Estado comparece para manifestar que interviene sólo para vigilar el proceso.

² **CLASE 29** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por medio de su Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda expresando la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, debido a que, del análisis de las denominaciones en conflicto, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia, se concluye que ambas marcas tienen suficientes elementos que las hacen distintas y no hay similitud en los campos gráfico, visual y fonético auditivo; como tampoco existen semejanzas determinantes entre las mismas que induzcan a confusión en el público consumidor sobre la procedencia de los productos, agregando que, cada una de ellas tiene un diseño que las individualiza y protegen productos de clases internacionales disímiles como son los correspondientes a las 29, 30, 32 y 33.

Solicita por las excepciones propuestas que se sirvan los señores Ministros desechar la demanda.

1.4. Escrito de tercero interesado:

La sociedad "NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINICOLA TACAMA S.A." por medio de su mandataria contesta la demanda negando que las marcas en conflicto tengan similitudes o características de tal grado que puedan inducir a confusión al público consumidor.

Arguye que no es posible que se sostenga que el registro de la marca "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA" para distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas incluidas en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, por el solo hecho de compartir una palabra común, pueda inducir al público a error, ya que la semejanza debe de ser de tal forma que conduzca a la confusión, lo que evidentemente no ocurre con las marcas en conflicto.

Dice que es necesario realizar un examen comparativo entre ambas marcas que abarque los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales ya que sobre ellos centra su atención el consumidor al adquirir una determinada marca de producto en el mercado

Afirma, entonces que, de su comparación precisa e inteligente efectuada sobre el conjunto de ambos signos se desprenderá que entre

ellos existe una gran diferencia en los aspectos anteriormente mencionados y que la sola notoriedad es irrelevante para demostrar que ambas marcas son confundibles.

Por todo lo anterior solicita tener presente lo anteriormente expuesto y declarar infundada la demanda confirmando la Resolución administrativa impugnada.

2. CONSIDERANDO.

2.1. Competencia del Tribunal:

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas:

El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta sólo las contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribe más adelante. Se abstiene de interpretar los literales b) y c) del artículo 83, que dicen relación con la protección del nombre comercial y del lema comercial, respectivamente, toda vez que, revisados exhaustivamente los antecedentes del proceso interno dentro del cual se produce la consulta, incluyendo el trámite administrativo, no se encuentra que las partes en conflicto hayan planteado la existencia de un nombre comercial o de un lema comercial que pudiera resultar afectado con la decisión administrativa que se impugna, concluyéndose que la aplicación de tales normas no es relevante para la definición del caso por no tener vinculación alguna ni con los hechos ni con los fundamentos de derecho del proceso.

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

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



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

(...)

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

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

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

(...)

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

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

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

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

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”

Con fundamento en lo anterior procede el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Concepto y elementos constitutivos de la marca (requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica); la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos (similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas); las reglas para la comparación entre signos; engaño por los medios de comercialización; signos que distinguen los mismos productos o productos respecto de los cuales su uso puede inducir a error al público consumidor; notoriedad de las marcas y signos distintivos; y, el derecho de oposición y trámite de las oposiciones.

2.3. Concepto y elementos constitutivos de la marca. Requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344):

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.



La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios los signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos; aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que *"todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona"* es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las

que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En el presente caso, deberá el juez consultante examinar primero, si el signo "TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA", cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81; para determinar luego, si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad previstos en la normativa comunitaria, de manera principal los contemplados específicamente en el literal h) del artículo 82 y en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 83, invocados por los interesados.

2.4. Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. Engaño por los medios de comercialización; signos que distinguen los mismos productos o productos respecto de los cuales su uso puede inducir a error al público consumidor (Artículos 82, literal h) y 83, literal a), de la Decisión 344):

La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento. El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad.

Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial o lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por una tercera persona. De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida.



Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que *"sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error"*. Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera:

"...El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a).^{3, 4}

A su turno el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, considera también entre las prohibiciones para el registro de signos, al engaño que estos puedan producir a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y a los servicios de un comerciante diferenciándolos de los de otro.

Con ello se le otorga a la administración encargada del estudio de las solicitudes de registro la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechándose del conocimiento o prestigio de

otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares que quizás no cumplan con las mismas exigencias de calidad del producto reconocido en el mercado, configurándose una actitud defraudatoria que debe ser causa de la denegación del registro, en aras de la protección general de los consumidores, tal como lo prescribe el literal h) del artículo 82, comentado.

Obliga lo anterior a que en el cotejo a realizarse para determinar la registrabilidad de un signo solicitado, deban tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor.⁵

Ahora bien, como el riesgo de confusión o confundibilidad se fundamenta en la mayor o menor similitud que exista entre los signos, se hace necesario considerar las diferentes especies o formas de asemejarse los signos en conflicto para concluir que ello puede ocurrir por **similitud ideológica**, la cual se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas, lo que conduce a que sean considerados confundibles signos que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; por **similitud ortográfica**, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; y por **similitud fonética**, que es la que ocurre entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21-V-97. Proceso 32-IP-96. En G.O.A.C. N° 279 de 25-VII-97.

⁴ También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98.

⁵ Puede consultarse sobre este particular la sentencia del 17-X-2001, proferida por el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA dentro del Proceso 65-IP-2001. Marca: "SUSSEX". En G.O.A.C. N° 729 de 15-XI-2001.



Y para efectos de realizar la comparación entre los signos, tendiente a establecer el grado de similitud o semejanza a fin de determinar la real confundibilidad, la doctrina ha estructurado algunas reglas que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia y que, en lo esencial expresan que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que ellas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie su parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos que identifican; y que, finalmente, deben tenerse en cuenta las semejanzas más que las diferencias que existen entre las marcas ⁶.

Con respecto a esta operación de cotejo entre los signos en conflicto, y a efectos de analizar el grado de confundibilidad que pueda suscitarse por la identidad o similitud de los signos, se debe tener en cuenta todo el conjunto marcario, no siendo viable separar las partes que lo conforman, ni fraccionarse, ni dividirse o sustraerse de la unidad, tal como se ha expresado por el Tribunal en su jurisprudencia:

“Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.”⁷

⁶ Véase en Breuer Moreno, Pedro “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

⁷ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.** Proceso 1-IP-87. Sentencia de 3-XII-1987. G.O.A.C. N° 28 de 15-II-1988. También Proceso 11-IP-2001. Sentencia de 26-III-2002. Marca: “**MISS BOYACA**”.

Además el cotejo es sucesivo y se ponen en relevancia más las semejanzas que las diferencias existentes entre los signos en comparación, sea que éstas provengan del elemento gráfico o del elemento denominativo; no siendo posible que sólo se determinen las semejanzas del elemento gráfico, dejando a un lado el elemento denominativo, o viceversa, porque ambos son parte y están conectados dentro de un mismo signo y su titularidad es otorgada sobre ambos elementos, no sobre uno de ellos.

El elemento denominativo está constituido por las letras o palabras que constituyen el conjunto pronunciable, este elemento puede tener significado o no y dependiendo de ello, tratarse de una marca sugestiva que guarde relación con la indicación de su naturaleza o procedencia; o de una marca de fantasía que carezca de connotación conceptual. Por ello se ha dicho que mientras más fantasiosa sea la expresión o palabra de la marca, mayor será su fuerza distintiva y menor su riesgo de confusión.

El elemento gráfico lo conforma la imagen o figura compuesta por líneas, colores y formas que da a conocer un concepto determinado al ser asociado con el producto o servicio que distinga y que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor.

En una marca pueden existir uno o ambos elementos y dependiendo de ello, se hablará de marca denominativa, de marca gráfica o de marca mixta.

Dentro de una marca mixta como se mencionó anteriormente puede predominar el elemento gráfico o el elemento denominativo y esa preeminencia no hace sino acentuar la diferencia o semejanza a la hora de compararla con otra marca o marcas, sin que por ello deban ignorarse las diferencias o semejanzas del elemento secundario.

2.5. Notoriedad de la marca. Protección especial de la marca notoria. (artículo 83, literales d) y e), Decisión 344):

Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.



La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.⁸

Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede

colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.⁹

2.6. Presentación y trámite de las observaciones. (Artículo 93, Decisión 344):

Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

⁸ Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso **23-IP-96**. Marca **VODKA BALALAIKA**. Publicado en G.O.A.C. N° 354 de 13-VII-1998.

⁹ En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso **36-IP-99**. Marca **FRISKIES**. Publicado en G.O.A.C. N° 504 de 9-XI-99.



En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es "perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de plena discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que "*...la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada*".

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.¹⁰

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca "GLEN SIMON", publicada en la G.O.A.C. N° 422 del 30-III-99.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios respecto de los cuales se pueda inducir al consumidor a error o cuando se genere engaño en los mercados acerca de las características de los bienes amparados por los signos o acerca de su origen empresarial.

TERCERO: La Oficina Nacional Competente o el juez, en su caso, evaluarán el grado de confusión que pueda producir un signo, considerando que ese riesgo puede darse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efectos de la comparación, al examinador le corresponde diferenciar las clases de signos en conflicto y aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo.

CUARTO: La protección a la marca notoria reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no signifi-



ca que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, además de los medios probatorios indicados en el artículo 84 de la Decisión 344, los que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

QUINTO: El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas.

SEXTO: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo.

Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas deben constar en actos administrativos debidamente motivados.

El Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° **119-99**, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Juez por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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.-*

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO