



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 4-IP-2006.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Marca: "BELMONT" (mixta). Expediente Interno N° 2002-00382-01 (8410) .....	1
<b>Proceso 49-AI-2002.-</b>	Sumario por Incumplimiento de sentencia .....	20

### PROCESO 004-IP-2006

**Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Marca: "BELMONT" (mixta). Expediente Interno N° 2002-00382-01 (8410).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

#### VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 30 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 9 de febrero de 2006.



## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. Las partes

La parte demandante es la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad Inversiones Plurimarcas C.A. traspasada a C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

### 1.2. Actos demandados

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- Resolución N° 37093, de 14 de noviembre de 2001, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien declaró infundada la oposición formulada por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., (hoy S.A.) y concedió el registro de la marca BELMONT (mixta), clase 34, solicitado por C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS. (antes INVERSIONES PLURIMARCAS C.A.).
- Resolución N° 04306, de 13 de febrero de 2002, emitida por la misma autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó la decisión contenida en la resolución anterior y, concedió el recurso de apelación.
- Resolución N° 15669, de 22 de mayo de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó lo decidido en la Resolución N° 37093 de 14 de noviembre de 2001 y declaró agotada la vía gubernativa.

La actora solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca BELMONT (mixta) para la clase internacional N° 34 a favor de la compañía C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS; se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Super-

intendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

### 1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

Entre los hechos principales, relatados en la demanda y del expediente, se encuentran los siguientes:

- a) El 12 de febrero de 1993 la sociedad Inversiones Plurimarcas C.A. solicitó el registro del signo "BELMONT" (mixto), para amparar "productos de tabaco", comprendidos en la clase internacional N° 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud invocó la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en el registro realizado en Venezuela correspondiente a la marca BELMONT etiqueta, clase 34, de 14 de julio de 1975 de Inversiones Plurimarcas C.A. Alegó que la marca registrada de Philip Morris Products Inc., con registro N° 54551, en clase 34, no puede ser un obstáculo para el registro solicitado pues no es idéntica a la marca solicitada al ser nominativa, mientras que la solicitada es mixta.
- b) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial N° 394, de 20 de enero de 1994, la sociedad Philip Morris Products, INC. presentó observaciones a dicho registro, con fundamento: (i) en el registro N° 54551 para la marca BELMONT en clase 34, para distinguir "tabacos, cigarros y cigarrillos, rapé y artículos para fumadores"; (ii) en la solicitud para la marca BELMONT (MIXTA), en clase 34, para distinguir "tabaco crudo manufacturado; artículos para fumadores y cerillas", que se tramita bajo el expediente 384799; y, (iii) en la solicitud para la marca BELMONT, en clase 34 para distinguir "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", que se tramita bajo el expediente N° 374164.



c) La sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs (licenciataria de Inversiones Plurimarcas C.A. para el uso de la marca BELMONT) solicitó el 2 de julio de 1993 la cancelación por no uso de la marca BELMONT registrada bajo el número 54551, y solicitó el reconocimiento del derecho preferente.

La sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs interpuso la acción de cancelación por no uso de la marca BELMONT, pendiente de decisión en ese entonces, como defensa en el proceso de observaciones iniciado por Philip Morris Products Inc.

Según la demandante, en sentencia de 17 de agosto de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negaba la cancelación por no uso intentada por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs, del registro No. 54551 para la marca BELMONT en clase 34, a favor de Philip Morris Products, Inc; y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro. Afirma también que contra la sentencia de 17 de agosto de 2000, la sociedad Philip Morris Products, Inc interpuso recurso extraordinario de súplica, "recurso que fue concedido mediante auto de fecha 12 de octubre de 2000, por esta H. Sala, y admitido a trámite para ser estudiado por la Sala Plena de esta H. Corporación, en auto de fecha 31 de enero de 2001, el cual quedó en firme el 29 de junio de 2001 al desatarse el recurso de reposición interpuesto por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., negando la procedencia del mismo. El 23 de julio de 2001 se corrió traslado para alegar y el expediente en la actualidad está al Despacho para sentencia desde el 13 de agosto de 2001".

No obstante lo anterior, la sociedad actora señala que en auto de 22 de diciembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala, canceló del Registro Público de la Propiedad Industrial la inscripción del certificado de registro marcario No. 54551, correspondiente a la marca BELMONT, de Philip Morris Products, Inc., para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

d) En relación a la solicitud de registro del signo BELMONT (mixto), en clase 34, para distinguir "tabaco crudo manufacturado; artículos para fumadores y cerillas" (de 3 de mayo de 1993), que se tramita bajo el expediente 384799, la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs presentó el 2 de diciembre de 1993 observaciones contra el registro del mismo, éstas se fundamentan, principalmente, en los registros que Inversiones Plurimarcas C.A. posee en Venezuela para la marca BELMONT y en la notoriedad de dicha marca en Venezuela, dado el uso calificado que la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. ha hecho en dicho país.

e) En relación a la solicitud de registro del signo BELMONT en clase 34 para distinguir "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", que se tramita bajo el expediente N° 374164, presentada también por la sociedad Philip Morris Products Inc., la sociedad Plurimarcas C.A. presentó observaciones a ese registro pues afirma que ésta se refiere a una marca idéntica a otra notoriamente conocida.

f) Mediante la resolución No. 37093 del 14 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos, declara infundada la observación (hoy oposición) presentada por la sociedad Philip Morris Products, INC. (hoy S.A.) y concede el registro de la marca BELMONT (mixta) para distinguir "productos de tabaco" comprendidos en la clase 34, a favor de la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, SUCS, al considerar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en las normas vigentes.

g) La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, frente a la Resolución N° 37093 de 14 de noviembre de 2001, éstos confirmaron lo decidido en la Resolución N° 37093 mencionada.

## b) Demanda

La sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC (hoy S.A.)**, con domicilio en Neuchatel, Suiza, por medio de apoderado, demanda la violación de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a), 155, 159 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de los artículos 71, 72 literal a), 73 literal a), 94, 95 y de la Disposición



Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Afirma que “la solicitud de registro de la marca BELMONT (...) fue presentada y tramitada bajo la vigencia de las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y finalmente concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Es claro que nos enfrentamos a un conflicto de leyes en el tiempo, el cual debió dirimirse por la Superintendencia de Industria y Comercio aplicando las normas establecidas tanto en la normatividad andina como en la legislación interna sobre la materia, las cuales son claras y precisas sobre este particular”.

Señala que “Interpretando adecuadamente las normas transcritas al aplicar los principios legales de hermenéutica jurídica, se llega a la única conclusión que a situaciones jurídicas en curso originadas conforme a una ley anterior y que operen dentro de la nueva, se les debe aplicar la primera cuando existan derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y la última, cuando sobre dichas situaciones existan meras expectativas”.

Expresa que “No puede entenderse, como errónea y equivocadamente lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que la solicitud de registro de una marca invocando el derecho preferente de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tenga una categoría diferente a la solicitud de registro de cualquier marca, ya que se trata de una simple solicitud que como su nombre lo indica, es una mera expectativa con la que se pretende buscar una cosa, en el presente caso, el registro de una marca, pero no significa de ninguna forma que con la simple solicitud automáticamente se obtenga el derecho; la misma sólo se contrae a la simple posibilidad de alcanzar el derecho correspondiente, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio debía previamente examinar, como evidentemente lo hizo, en los actos acusados que la solicitud cumpliera con los requisitos establecidos en la citada norma para luego conceder o denegar la petición”.

Sobre el mismo tema concluye diciendo que “En consecuencia, puede afirmarse sin temor a equivocarse que la solicitud de la marca BELMONT (MIXTA), presentada el 12 de febrero de 1993, no puede entenderse de ninguna forma

como un derecho adquirido a una situación jurídica consolidada porque con dicha petición no ha entrado al patrimonio del solicitante el derecho correspondiente sino la expectativa del mismo, y por consiguiente, a esta solicitud le era aplicable en su integridad la Decisión 486 que eliminaba por completo este derecho preferente como igualmente lo hizo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En el evento que el legislador andino hubiera querido mantener el derecho preferente establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresamente lo hubiera establecido en la Decisión 344 y 486”.

Por otro lado, refiriéndose a la coexistencia de registros marcarios idénticos o similares expresa que “No entiende entonces, cómo la Superintendencia de Industria y Comercio que es la entidad rectora en la protección de los derechos marcarios haya tenido tan desatinada y desafortunada interpretación de la ley, violando de un plumazo los más elementales derechos marcarios contemplados en nuestra legislación al romper por completo la naturaleza y alcance del registro de marca, permitiendo de manera flagrante la coexistencia de dos registros marcarios idénticos para amparar los mismos productos”.

Finaliza aludiendo, en lo principal, que “Sin embargo y contradictoriamente al resolver en la vía gubernativa, los recursos interpuestos por mi poderdante y en los cuales se advirtió que contrariamente a lo manifestado en el acto administrativo recurrido, que sí existía un registro idéntico para la marca BELMONT (MIXTA), cual era la marca BELMONT, Registro N° 54551, en clase 34, para el momento en que se solicitó el registro de la marca BELMONT (MIXTA), el 12 de febrero de 1993, el cual debía tenerse en cuenta no obstante que en la actualidad dicho registro hubiere desaparecido como consecuencia de la cancelación por no uso decretada contra él por esta Corporación, siguiendo la misma línea de aplicación de la ley en el tiempo erróneamente utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (...)”.

### c) Contestación a la demanda

**La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto



carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

Asevera que con la expedición de las resoluciones emitidas por la Superintendencia "no se ha incurrido en violación de las normas superiores consagradas en la Constitución Política y las supranacionales contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

Con relación a la normativa aplicable en el tiempo manifiesta que "(...) la regla general aplicada para procedimientos en trámite en donde se aplica la disposición vigente para el momento en que se surte la actuación o se adopte la decisión definitiva con respecto al asunto de que se trate; igualmente pone de manifiesto la posibilidad como excepción a la regla general, según la cual es posible la aplicación de una Decisión comunitaria no vigente a una situación particular".

Refiriéndose a la aplicabilidad de la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313 en este caso, sostiene que "De una parte la marca BELMONT cuyo registro estuvo a favor de Philip Morris Products Inc, consistía en una expresión nominativa; por otro lado, la marca BELMONT (mixta) para la clase 34 concedida a través de los actos administrativos acusados es una marca que consta de elementos gráficos que le dan una conformación especial y distinta al contrario de la marca que estuvo vigente bajo certificado 54551 que era una expresión meramente denominativa".

Señala, en lo sustancial, que "Todo lo antes señalado, permite concluir sin dificultad que contrariamente a lo afirmado por la parte demandante en el asunto debatido en los actos administrativos acusados se cumplieron todos los requisitos para la plena aplicación del derecho preferente que se infiere de la Disposición Quinta Transitoria".

Concluye argumentando que la Superintendencia antes de emitir las resoluciones en conflicto "(...) procedió al correspondiente examen de registrabilidad concluyendo que la marca BELMONT (mixta) para la clase 34 de la nomenclatura vigente solicitada inicialmente por la sociedad Plurimarcas C.A. y concedida posteriormente a favor de C.A. Cigarrera Biggot Sucs, cumplió con todos los requisitos legales previstos en las normas de propiedad industrial en

materia de marcas y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad".

#### **d) Tercero interesado**

La sociedad **C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.**, con domicilio en Caracas, Venezuela, en su contestación a la demanda, señaló que se opone "a las pretensiones perseguidas por la demandante entre otras cosas por carecer de fundamento legal"; y, solicita que "se niegue lo reclamado y se condene a la demandante en costas en este proceso".

Sobre la supuesta violación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 manifiesta que "Sin duda alguna, la argumentación del actor desconoce la realidad de los hechos y, en todo caso, su conclusión es errada. La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma que debía aplicar, esto es, la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comunidad Andina".

Asevera con relación a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 que ésta "exige como presupuesto para el reconocimiento del derecho preferente de registro que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país donde se solicite el registro y que ampare los mismos productos o servicios similares de modo que pueda inducir al público consumidor a error".

Expresa, en lo fundamental, que "Al momento de concederse el registro de la marca mixta BELMONT, la marca que constituía un impedimento para invocar el derecho de preferente había sido cancelado por falta de uso y, por ende, ningún efecto podría atribuirle la Superintendencia. El derecho de preferencia tiene aplicación solo en la medida en que surjan obstáculos para el registro de la marca que se pretende; ante la inexistencia de impedimento, la preferencia resulta inane, pues el objeto que persigue la norma se logra con el simple registro de la marca en ese segundo país que le atribuye a su titular la propiedad a partir del registro".

#### **CONSIDERANDO:**

##### **1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpreta-





ción se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de febrero de 2006.

## 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, éstos son: 71, 73 literal a) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación "BELMONT" (mixta), esto es, el 12 de febrero de 1993 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para la fecha de Resolución del Recurso de Apelación emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de 22 de mayo de 2002; y, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima conveniente extender la interpretación, de oficio, de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes para la fecha en la cual se resuelve la cancelación de la marca BELMONT; y, 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en vigencia de la cual se interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

### DECISIÓN 313

#### REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

**"Artículo 71.-** Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi-

cientemente 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 73.-** 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";

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**"Quinta.-** Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error".

(...)

### DECISIÓN 344

#### DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

**"Artículo 108.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese



utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

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

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

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

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

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

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

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

**“Artículo 109.-** Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles

contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

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

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

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

**“Artículo 111.-** La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”.

#### DECISIÓN 486

##### DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

**“Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la



nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

(...)

#### DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“**PRIMERA:** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

### 3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la nulidad de un registro marcario; concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: marca denominativa y mixta; impedimentos para el registro de una marca: la

identidad y la semejanza; riesgos de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; cancelación del registro de la marca por falta de uso, y prueba de uso; derecho preferente derivado de la cancelación; y, derecho preferente:

#### 3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que:

*“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.* (MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278).

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado:





*“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”<sup>1</sup>*

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

*“...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva*

*cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior...”.*

*“...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).”<sup>2</sup>*

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de

<sup>1</sup> **Proceso N° 114-IP 2003.** Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>2</sup> **Proceso N° 39-IP-2003.** Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIX-TA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo "BELMONT" (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101, de 14 de febrero de 1992). Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; mientras que la concesión del registro del signo "BELMONT" (mixto), en conflicto, se decidió mediante la Resolución N° 37093 de 14 de noviembre de 2001, el recurso de reposición se resolvió el 13 de febrero de 2002 y el recurso de apelación el 22 de mayo de 2002, bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

### 3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO

Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo, que de manera ilegal registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que "Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión", y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial apli-

cable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo"<sup>3</sup>.

En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.

En el caso de autos, la parte actora demandó, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la nulidad del registro de la marca BELMONT (mixta), otorgada mediante Resolución de 14 de noviembre de 2001 y confirmada por Resoluciones de 13 de febrero de 2002 y 22 de mayo de 2002, sobre la base de una solicitud formulada el 12 de febrero de 1993.

Por tanto, en principio, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, en su artículo 102, primer párrafo, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de marca si éste hubiese sido concedido en contravención a la citada Decisión; por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión mencionada. El orden procesal, aplicable al trámite de la demanda de nulidad, será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión.

<sup>3</sup> **Proceso 38-IP-2002.** Sentencia de 11 de septiembre de 2002. Publicada en la G.O.A.C. N° 845, de 1 de octubre de 2002, caso: "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA."



Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que *La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:*

*“En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público”<sup>4</sup>.*

En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo.

El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

Este Tribunal ha observado que “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (...) En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o

<sup>4</sup> **Proceso 59-IP-2005.** Sentencia de 25 de mayo de 2005, marca: **ANDERCOL S.A.** y figura; citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: **COLSUBSIDIO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez”<sup>5</sup>.

Asimismo, este órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”<sup>6</sup>.

En el caso de autos, la causal invocada, contenida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, ya no sería aplicable, si ha dejado de existir el signo del tercero por haber operado la cancelación por falta de uso, al momento de demandarse la nulidad del registro.

### 3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”<sup>7</sup>.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”<sup>8</sup>*

<sup>5</sup> **Proceso 12-IP-2006.** Sentencia de 19 de abril de 2006, marca: **HOTEL CARRERA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>6</sup> Sentencia dictada en el **Proceso 12-IP-2006**, ya citada.

<sup>7</sup> Citados por **BERTONE**, Luis Eduardo y **CABANELLAS DE LAS CUEVAS**, Guillermo. **DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.** Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.

<sup>8</sup> **ALEMÁN Marco Matías.** “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.



El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

#### a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, 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 asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

#### b) Distintividad

El requisito de 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 identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

#### c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado 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 darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

### 3.4. CLASES DE MARCAS

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por ser las clases pertenecientes a los distintivos en conflicto.

**La MARCA DENOMINATIVA**, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las *marcas sugestivas* que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las *marcas arbitrarias* que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

**La MARCA MIXTA**, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:





“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.”<sup>9</sup>

Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

### 3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA

#### La identidad y la semejanza

El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de opo-

nerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>10</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende,

<sup>9</sup> **Proceso 4-IP-88**, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. **JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>10</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**





entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### 3.6. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*. (Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los

hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

### 3.7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.



“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.<sup>11</sup>

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae

en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>12</sup>

### 3.8. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO, Y PRUEBA DE USO

A pesar de que la causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la nulidad de ciertos actos administrativos que concedieron el registro del signo BELMONT (mixto) como marca a favor de Cigarrera Bigott Sucs., el Tribunal estima adecuado referirse brevemente a la cancelación de una marca por falta de uso, al ser un tema relacionado con la concesión de dicho registro.

El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a su titular a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández-Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve

<sup>11</sup> BREUER MORENO, Pedro C. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>12</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



ve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca" (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360).

Este Tribunal ha provisto en el sentido que "(...) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos "de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada" (Proceso N° 15-IP-99. Marca "BELMONT". G.O.A.C. No. 528 de 26 de enero de 2000).

Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para evitar esta situación el titular de la marca está en la obligación de usarla y de probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

Finalmente se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

### 3.9. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas<sup>13</sup>.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.

A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme

<sup>13</sup> CABANELLAS, Guillermo. "DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL". Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125.



la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Por otra parte es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un mejor derecho a obtener el registro, que aquél que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.

### 3.10. DERECHO PREFERENTE

El derecho preferente *-prior in tempore potior in iure-* (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio

dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario. En principio, el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, salvo las reivindicaciones de marca extranjera a las que haya lugar.

Sin embargo, según lo expresa la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de derechos sobre una marca, concedida válidamente en uno de los Países Miembros, con anterioridad a la vigencia de la Decisión 313, y durante el año a la entrada en vigor de la misma Decisión, siempre que verse sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la marca y que ampare los mismos productos o similares servicios.

El Tribunal ha indicado que: "Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho de prioridad establece un término para ejercer el mismo: gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión...". (Proceso 44-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 945 del 14 de julio de 2003, marca: BELMONT EXTRA SUAVE).

La situación expuesta en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, sobre el derecho preferente, está orientada a recompensar el empeño y esfuerzo del empresario al mantener su marca más de diez años en el mercado.

Para que esta opción sea válida, no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar el signo, otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho preferente establece un término para ejercer el mismo: "gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión...".





Con base en estos fundamentos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal ha reiterado que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son, en principio, las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente, esto constituye una excepción a la regla, según la cual, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supues-

tos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. La disposición prohíbe la declaratoria de nulidad de un registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso, ya por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

En el caso de autos, la causal invocada, contenida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, ya no sería aplicable, si ha dejado de existir el signo del tercero por haber operado la cancelación por falta de uso, al momento de demandarse la nulidad del registro.

3. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión.
4. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
5. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 73, literal a) de la referida Decisión 313, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo





de confusión. De ello, resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
7. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y de ser el caso en que se ha pedido su cancelación, también tiene la obligación de probar que ha hecho uso de ella. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria.
8. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

9. El derecho de prioridad de una marca se ejerce sólo dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo que establecía la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario,

durante el año posterior a la fecha de entrada en vigencia de dicha Decisión, el titular de una marca registrada, en uno de los Países Miembros siempre que ésta tenga una antigüedad superior a diez años y que en el País donde invoca la preferencia, no exista una marca idéntica previamente registrada por un tercero y que ampare productos o servicios idénticos o similares.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2002-00382-01 (8410), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE (E)

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**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.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA



## PROCESO 49-AI-2002

## SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

**EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto de 2006.

**VISTOS:**

La sentencia de fecha 8 de octubre de 2003, proferida en la Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela, que decidió: "(...) declarar el incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 3 de la Decisión 466 al no haber trasladado dentro del plazo previsto, esto es, hasta el 31 de julio de 2000, del Anexo 4 al Anexo 1 de la Decisión 370, actualizados mediante Decisión 465, el grupo residual de subpartidas NANDINA incluidas en su lista de excepciones al Arancel Externo Común";

El auto de 17 de marzo de 2004 en el que el Tribunal decidió: "Iniciar el procedimiento sumario tendiente a determinar si la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en incumplimiento de la sentencia proferida el 8 de octubre de 2003 dentro del Proceso 49-AI-2002";

El auto de 2 de junio de 2004, en el que el Tribunal decidió: "Suspender el procedimiento sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 10 de mayo de 2005";

El auto de 18 de mayo de 2005, por el cual el Tribunal decidió: "Continuar con la suspensión del sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 20 de mayo de 2005";

El auto de 31 de agosto de 2005, en el cual el Tribunal decidió: "Continuar con la suspensión del sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 2 de diciembre de 2005";

El auto de 18 de enero de 2006, a través del cual, el Tribunal decidió: "Continuar con la suspensión del sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 31 de enero de 2006;

El auto de 3 de marzo de 2006, por el cual el Tribunal decidió: "Continuar con la suspensión del sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 31 de enero de 2007"; y,

Los artículos 135 del Acuerdo de Cartagena, 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**CONSIDERANDO:**

Que, el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo de Integración Subregional Andino, Acuerdo de Cartagena, de conformidad con su artículo 135 que dispone:

"El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.

En relación con los programas de integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62";

Que, en el marco del artículo transcrito, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro, lo que significa que a partir de ese momento, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido en el marco de la integración subregional andina, con excepción de lo previsto en el citado artículo 135, es decir, del derecho de importar y exportar libre de todo



gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución del Programa de Liberación por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de la denuncia del Acuerdo de Cartagena;

Que, desde ese momento, a la República Bolivariana de Venezuela, con relación a las obligaciones y derechos que se desprenden del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable el principio *res inter alios acta*, con la sola excepción de aquellas previsiones que se refieren al Programa de Liberación que, conforme al artículo 76 del Acuerdo es irrevocable, en cuanto tengan relación directa con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho Programa, cuya eficacia debe ser garantizada a fin de que tanto la República Bolivariana de Venezuela como los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina, puedan cumplirlos durante el lapso antes indicado;

Que, no obstante que hayan quedado sin efecto las competencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Secretaría General de la Comunidad Andina con relación a la República Bolivariana de Venezuela, los derechos y obligaciones mencionados anteriormente deben ser respetados y acatados por corresponder a un compromiso pactado en el propio Acuerdo de Cartagena;

Que, resulta evidente para este Tribunal que sin el concurso y la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 72, 73, 75, 76, 77 y 139 del Acuerdo de Cartagena, resultaría imposible que se pudiera cumplir a cabalidad lo dispuesto en el artículo 135 del mismo;

Que, conforme a lo anterior, respecto a la República Bolivariana de Venezuela, es evidente que desde el momento de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, cesa la condición de País justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano Jurisdiccional, no existe competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 del Tratado de Creación del Tribunal. En efecto, el artículo 5 de dicho Tratado dispone que "Crease el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente Tratado, y sus Protocolos Modificatorios";

Que el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 107 determina con toda claridad el objeto y finalidad de la acción de incumplimiento al disponer: "La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina"; de manera que su objetivo es, en efecto, que el País Miembro cumpla las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de tal;

Que en el caso bajo estudio, si bien la República Bolivariana de Venezuela ostentaba la condición de País Miembro de la Comunidad Andina al momento de iniciarse la acción de incumplimiento, al declararse por parte de este Tribunal el incumplimiento y al dar inicio al proceso sumario por desacato de dicha sentencia, sin embargo, a partir del 22 de abril de 2006 ya no tiene la calidad de País Miembro y, en consecuencia, no estaría obligado al acatamiento de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal);

Que la sentencia proferida dentro de una Acción de Incumplimiento tiene dos efectos fundamentales:

El País Miembro cuya conducta ha sido declarada en la sentencia como contraria al ordenamiento jurídico, está obligado a adoptar las medidas necesarias para su debida ejecución dentro de un plazo de 90 días siguientes a su notificación, es decir, cumplir con las obligaciones de hacer o no hacer impuestas por la sentencia (Artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal y 111 de su Estatuto).

La sentencia de incumplimiento constituye título legal y suficiente para que las partes puedan solicitar al juez nacional competente la indemnización de daños y perjuicios, cuando la acción fue promovida por un particular (Artículos 30 del Tratado de Creación del Tribunal y 110 de su Estatuto).



Que, a la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la fecha en que denunció el Acuerdo de Integración Subregional Andino, ya no es posible exigirle el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal en el Proceso 49-AI-2000, ya que no habría mecanismo para imponer el acatamiento del fallo judicial, por lo que el trámite del procedimiento sumario en curso contra dicho País debe cesar;

Que en los casos en que una sentencia fuere de incumplimiento, y siempre que el País Miembro cuya conducta fue objeto de tal sentencia no haya adoptado las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia es mediante un procedimiento sumario por desacato, el cual se encuentra regulado en el Estatuto del Tribunal mediante los artículos 112 a 120, de donde se deduce claramente que el sujeto activo de dicho procedimiento sumario es necesariamente un País Miembro, por lo que no cabría mantener tal procedimiento contra un País que ha devenido en tercero, en relación con la Comunidad Andina;

Respecto al segundo efecto, que como se dijo consiste en que la sentencia de incumplimiento constituye título legal y suficiente para que los particulares afectados por el incumplimiento del País Miembro puedan solicitar al juez nacional competente la indemnización de daños y perjuicios, en ejercicio del principio de tutela judicial efectiva quien ha recibido daño por incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de un País Miembro, tiene el derecho de acudir ante los Tribunales nacionales competentes para solicitar el resguardo de sus derechos; y,

Que, si bien la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Ve-

nezuela se produjo cuando el presente procedimiento sumario había sido iniciado por este Tribunal, la falta de competencia que por efecto de la misma ha sobrevenido, obliga a inhibirse de seguir conociendo el presente procedimiento.

**DECIDE:**

**Primero.-** Inhibirse de seguir conociendo el presente sumario por incumplimiento de sentencia emitida dentro del Proceso 49-AI-2002, del 8 de octubre de 2002, contra de la República Bolivariana de Venezuela.

**Segundo.-** Disponer el archivo del proceso.

**NOTIFÍQUESE** el presente auto de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal. **COMUNÍQUESE** a los demás Países Miembros.

Olga Inés Navarrete Barrero  
PRESIDENTA

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón  
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.  
SECRETARIA





