
S U M A R I O

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

	Pág.
Proceso N° 5-IP-94.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 72 y 73 de la Decisión 85 y artículos 73 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera	1
Proceso N° 10-IP-94.- Solicitud de Interpretación Prejudicial, formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, relativa al Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 81, 83 literal g), 101, 102, 104 literal a) y Disposición Unica de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación de los artículos 5, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	12
Proceso N° 1-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 5 literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera	27
FE DE ERRATAS.- Gaceta Oficial N° 176	31

PROCESO 5-IP-94

SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56,58 LITERAL g), 72 Y 73 DE LA DECISION 85 Y ARTICULOS 73 Y 93 DE LA DECISION 313 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SOLICITADA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA.

Quito, 23 febrero de 1995

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez en comunicación de 16 de Junio de 1994 solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 72 y 73 de la Decisión 85 y artículos 73 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto de

Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las decisiones 85 y 313 del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“a): El 15 de Marzo de 1984 el señor ALBERTO KADOCH solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca consistente en la expresión de Fantasía “BENETTON”, sin distintivos especiales y para distinguir “vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos estos comprendidos dentro

de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

Dicha solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 59 a 61 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b): El 25 de Junio de 1988, aparece una oposición de la sociedad INVEP S.P.A., domiciliada en Italia, fundamentándose en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, aduciendo que la marca "BENETTON" es notoriamente conocida en el exterior, pues tal sociedad es la titular en varios países del mundo de productos distinguidos para la clase 25 internacional, propiedad que se remonta al año de 1966, cuando se hizo el primer uso en Italia.

c): La Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1.991 declaró infundada la oposición, luego de hacer un estudio de los literales f) y g) de la Decisión 85, con fundamento en que la primera norma protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, pero dentro de la regla de la especialidad, mientras que la segunda protege la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior más allá de la especialidad, lo cual obliga al estudio de la notoriedad, tema éste en el que se respaldó en transcripciones jurisprudenciales.

d): Contra dicha Resolución se interpuso el recurso de apelación por la sociedad BENETTON GROUP S.P.A., antes INVEP S.P.A., decidido por la Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1991 que había concedido el registro en favor del actor, basándose en los argumentos del opositor y el alcance de la protección contenida en el artículo 58 de la Decisión 85 y examinando el aspecto de la notoriedad y la prueba testimonial y documental".

Del contenido de la demanda debe destacarse por este Tribunal que el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió el recurso de apelación contra la citada Resolución 5415 de la División de Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, mediante Resolución 1493 de 4 de septiembre de 1992, por la cual se revocó en todas sus partes la Resolución apelada, se declaró fundada la oposición presentada por la firma INVEP S.P.A., o Benneton Group S.P.A. y se negó el registro de la marca Benetton clase 25, solicitada por el señor Alberto Kadoch. Contra la Resolución 1493, el demandante sustenta

los cargos de violación que el Consejo de Estado consultante sintetiza, como se transcribe a continuación.

"e): Para sustentar los cargos de violación adujo el demandante, en síntesis, lo siguiente:

- La Resolución acusada violó, por falta de aplicación, los artículos 56 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al desconocer el derecho del demandante quien es un ciudadano colombiano, siendo Colombia País Miembro de la Comunidad Andina.

- Así mismo se incurrió en la violación del artículo 58 literal g) ibidem, por aplicación indebida, al aceptar la oposición de la sociedad extranjera sin que aparezcan demostrados los requisitos y condiciones de la notoriedad, ni el ejercicio oportuno del derecho, y sin que la marca extranjera estuviera en Colombia ni en ninguno de los países que conforman la Comunidad Andina; tampoco se demostró ni probó el principio de la reciprocidad ni la exigencia del registro de la marca extranjera en Colombia, como lo dispone la Decisión 313 que tampoco se aplicó, lo cual condujo a la violación de los artículos 56 y 72 de la Decisión 85.

- Se violaron los artículos 73 de la Decisión 85 y 93 de la Decisión 313, por falta de aplicación, y por aplicación indebida del artículo 58 literal g) de aquélla, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que no obstante la sociedad extranjera enunciar que tenía solicitud de registro de la marca en Venezuela, efectuada el 25 de octubre de 1982, no demostró el "derecho de prioridad", es decir, que ella hubiese solicitado dentro de los seis meses siguientes el registro de la marca en otro país miembro, ni en la República de Colombia.

- Tuvo en cuenta como fundamento la Superintendencia de Industria y Comercio para revocar el acto el hecho de que la marca goza del principio de notoriedad, para lo cual analizó documentos y testimonios que no la demuestran. Al haber dado una valoración diferente de las pruebas, violó por aplicación indebida el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, ya que estaba vigente el artículo 93 de la Decisión 313 que derogó aquel.

- Se violaron por falta de aplicación los artículos 73 y 93 de la Decisión 313 porque no está demostrada la existencia, en oportunidad, de la

solicitud de registro en Colombia de la marca extranjera, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, como tampoco los derechos de terceros protegidos por el registro o solicitud anterior de registro, de acuerdo con la legislación de los países miembros, en el país en que se solicitó el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad”.

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales en copias debidamente certificadas: 1) providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación; 2) auto de admisión de la demanda contra la Nación-Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio - para que se declare la nulidad de la Resolución No. 1493 de 4 de Septiembre de 1992 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y sobre el consiguiente restablecimiento del derecho; 3) Resolución 5415 de 13 de Agosto de 1991 del Jefe de la división de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se declaran infundadas las oposiciones presentadas contra la solicitud del registro de la expresión nominativa Benetton requerida por el señor Alberto Kadoch para distinguir “vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972; 4). Resolución 1493 de 4 de Septiembre de 1992 del Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se revoca la atrás citada Resolución 5415 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en

el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, en la materia consultada, puede establecerse que se suscitan puntos de derecho comunitario regulados por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, susceptibles de aplicarse al caso concreto de la consulta prejudicial, como son los relativos al tránsito de legislación comunitaria; a las causales de irregistrabilidad de las marcas; a la notoriedad y a la prueba de la misma; a la noción de confundibilidad y a las características de novedad y función distintiva de la marca y de exclusividad en el uso de ésta; a la prioridad en el derecho de registro de una marca en relación con un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o con países que otorguen reciprocidad en el tratamiento al derecho de registro, y a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno.

C O N S I D E R A:

1. Texto de las normas objeto de Interpretación.-

Son motivo de interpretación prejudicial las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación:

“DECISION 85

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

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

.....
.

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

.....
.
"Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

"Artículo 73.- La admisión de la solicitud de registro de una marca en un País Miembro otorgará al peticionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros países miembros".

"DECISION 313

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

"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;

"b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

.....
.
"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 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

"Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un

trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena".

Como las normas solicitadas en interpretación han sido sustituidas por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, actualmente vigente, la presente sentencia hará mención en la parte correspondiente a los artículos de esta última disposición que se refieren a la materia.

2. Interpretación y Aplicación de la Ley Comunitaria.

En las últimas sentencias se ha venido ocupando este Tribunal de la aplicación de la Ley en el tiempo porque ha sido común a las solicitudes de interpretación prejudicial sobre marcas que el proceso de registro y sus incidencias en la vía gubernativa, coincidan con variaciones en el ordenamiento jurídico, como sucede en el presente caso. La ya reiterada jurisprudencia releva al Tribunal de profundizar sobre una materia que ha quedado aclarada, de manera que en esta ocasión sólo será necesario referirse a las interpretaciones prejudiciales 1-IP-94 y 2-IP-94 para resaltar la presencia de un doble fenómeno en cuanto a los efectos de la Ley en el tiempo: de un lado la supervivencia de la ley antigua - representada por la Decisión 85 - al aplicarse en concreto al caso consultado, en cuanto al examen de la tramitación de la solicitud de registro y de la oposición descrita en el punto 4, b) de la síntesis de los hechos por la autoridad nacional consultante, que se transcribe al comienzo de la presente providencia. De otro lado, la presencia de la ley nueva - para efectos del presente caso, la Decisión 313 - vigente en el momento de revocarse la Resolución 5415 del 13 de Octubre de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Resolución 1493 de 4 de Septiembre de 1992 de la misma Superintendencia.

Este órgano comunitario considera del caso recalcar aquí que en la medida en que no haya quedado en firme el registro de una marca, el asunto permanece en el campo de las expectativas de derecho, por lo cual la decisión comunitaria aplicable al mismo deberá ser la vigente al momento de su resolución. Lo anterior no obsta

para que al juzgar en concreto la validez de las actuaciones administrativas de la oficina nacional competente, deba apreciarse su legalidad conforme a las normas vigentes en el momento en que ellas se efectuaron. Por ello este Tribunal Comunitario ha considerado preciso dotar al alto Organo Jurisdiccional consultante de la interpretación prejudicial atinente a las normas aplicables en lo que corresponde al caso en estudio, tanto de la Decisión 85, como de la 313 del Acuerdo de Cartagena, advirtiendo una vez más que con ello no se están reviviendo normas ya sustituidas por la Decisión 344, hoy vigente, sino se está reconociendo la supervivencia del efecto de la ley antigua frente al caso concreto del derecho de registro de la marca que se controvierte en el proceso interno.

3. Causales de irregistrabilidad de una marca.

Los artículos 58 de la Decisión 85, 72 y 73 de la Decisión 311, 72 y 73 de la Decisión 313 y 82 y 83 de la 344 del Acuerdo de Cartagena establecen "in extenso" las causales de irregistrabilidad de las marcas que pueden dar lugar a oposición (hoy observaciones) frente a una solicitud de registro. En el presente caso la interpretación se refiere a los literales g) del artículo y norma primeramente citados y e) del artículo 73 de la Decisión 313, que corresponden a la materia controvertida. Para que haya lugar a la no registrabilidad de conformidad con el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 se requiere que la marca que se pretende registrar sea **confundible** con otra **notoriamente conocida y registrada** en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; mientras tanto, a la luz del artículo 73 literal e) de la Decisión 313, basta que la marca que se pretende registrar sea **confundible** con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Como quiera que en el caso sujeto a la presente interpretación se trata de establecer la legitimidad de quien se opone con fundamento en las causales de irregistrabilidad de una marca, sobre la base de reunir las condiciones de notoriedad, a ésta y a la confusión con la marca que se pretendió registrar ha de referirse la presente sentencia.

La Confusión.-

Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el **riesgo de confusión**. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se

opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce. El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia.

En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales. La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos. El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica - concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.

4. Protección Jurídica de la marca notoria.-

La notoriedad de la marca que protege el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, el 73, literal e) de la Decisión 313 y el 83, literal e), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio. La marca en este sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor. Su difusión implica para él esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al "good will" del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad

de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaría protege.

De ahí que al titular de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcaría (artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal e) de la Decisión 313), se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro de una marca similar, dentro del procedimiento **abierto** de oposición al registro contemplado en el artículo 65 de la Decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones contemplado en el artículo 82 de la Decisión 313 y 93 de la 344, **para quien demuestre interés legítimo**. Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313 y 113 de la 344, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está, la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida. Lo anterior no significa, como se advierte más adelante, que el titular de la marca notoria en otro país pueda ejercer en los países miembros del área andina el atributo de exclusividad de uso si no ha registrado la marca en dicha región.

5. Noción de marca notoria.-

La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo. El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Con las anteriores consideraciones y las adicionales relativas a la notoriedad de la marca que se hacen más adelante, este Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87 y 2-IP-94, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación:

“...6.5. La marca notoria

Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)

Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de producto o servicio o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por “hecho notorio” debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (**notoria non egent probatione**), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido...”.

El artículo 73, literal e) de la Decisión 313 amplía lo que dispuso el artículo 58 de la Decisión 85 que otorgó protección a la marca notoria. La Decisión primeramente citada extiende la prohibición de inscripción en el registro de productos similares,

de manera que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida. Añade la Decisión primeramente citada que ello es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario.

6. Ambito Territorial de la Notoriedad

El derecho marcario que se predica de los bienes y servicios que están dentro del comercio, trasciende el ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de esos bienes y servicios entre países rebasa las fronteras. Por la vía de la libertad de comercio los signos distintivos o los bienes con las marcas que los identifican se transan de un mercado a otro entre países.

De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdo de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

7. Prueba de la Notoriedad.

El presente caso lleva a reflexionar sobre la calificación que deba darse a la notoriedad de la marca para establecer el tratamiento procesal aplicable a ella. ¿Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y por tanto a él le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo “**notoria non egent probatione**”? ¿o se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? Y finalmente, ¿a quién corresponde la calificación y la determinación de la notoriedad?.

Antes de desarrollar estos puntos debe afirmarse que cualquiera sea la orientación que el intérprete siga a este respecto, lo cierto es que debe desestimarse la tesis que se esboza en los antecedentes administrativos de la demanda, según la cual “si para un hecho que no requiere prueba, como es el caso de la notoriedad se piden pruebas, equivale tácitamente a afirmar que no existe tal notoriedad”. Una afirmación de esta naturaleza choca con principios básicos procesales como el de la carga de la prueba y el de la contradicción, que exigen la comprobación de los hechos que se discuten en el proceso, como el de la existencia de la notoriedad.

El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca. En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.

La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o “juicio” en el que la determinación del “*thema probandum*” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo o, en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan.

En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca,

se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra. En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica.

Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor.

A la determinación de la calidad de notoria de una marca, se dirige el artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuando señala de manera enunciativa los criterios para establecer dicha calidad.

En la doctrina referida al derecho de marcas se encuentran expresiones más definidas sobre la prueba de la notoriedad de la marca entre tratadistas de la especialidad como Carlos Fernández Novoa en "La importancia de la Marca y su Protección" (pág. 49), cuando advierte la necesidad de probar "que la marca goza de difusión y conocimiento entre los sectores interesados". A él lo siguen autores como Manuel Pachón en su obra sobre "Protección de los Derechos de Propiedad Industrial", quien resalta la "demostración por un medio probatorio idóneo, de la existencia de la notoriedad", y confirma en su libro "Manual de Propiedad Industrial", págs. 109 y 110, que "la notoriedad de la marca no es una noción que pueda fijarse de antemano, sino más bien una comprobación de un hecho...". Esta posición que se sustenta en la tesis sostenida por el profesor Antonio Rocha, en su obra "De la Prueba en Derecho", permite diferenciar la notoriedad de un hecho que puede

hacer superflua su prueba, de la notoriedad establecida en la ley como base de un derecho, que supone una exigencia más rigurosa sobre la prueba de la notoriedad.

Este Tribunal Comunitario estima que la señalada evolución de la doctrina relativa a la prueba de la notoriedad de la marca, como notoriedad de un hecho, es aplicable al caso de que se ocupa la presente interpretación.

De los hechos materia del proceso administrativo resulta que la notoriedad de la marca es alegada por una parte que la considera constitutiva de su derecho a oponerse, y está también controvertida por la otra parte. Además, fundamento importante de la litis es precisamente el de determinar un hecho que tiene que ver con el estado de notoriedad que ostenta una marca. A quien alega o controvierte la notoriedad, pues, considera este Tribunal, debe aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su existencia o inexistencia. No significa lo anterior, naturalmente, que se desconozca con ello la facultad que tiene el administrador o el juez como director del proceso administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, para ordenar las que considere idóneas a la determinación de los hechos, o para calificar las pruebas aplicando los principios de la sana crítica. El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador.

La jurisprudencia sentada por el Tribunal en el Proceso 1-IP-87, en nada contradice lo dicho anteriormente, pues allí advierte el Tribunal el fenómeno de la marca notoria dentro de un contexto diferente al del presente caso, refiriéndose a lo innecesario de su prueba únicamente cuando ésta no sea discutida, lo cual difiere de lo sucedido en el presente caso, en el que la notoriedad de la marca es objeto básico de la confrontación procesal.

8. Derecho de prioridad de una marca.-

El impugnante, en la etapa administrativa que se revisa dentro del proceso interno, no hizo planteamiento sobre la prioridad de la marca en el área andina, pero en la demanda contenciosa sí tacha la actuación administrativa como violatoria

de los artículos 58 literal g), 73 de la Decisión 85 y 93 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal Andino observa además que estas disposiciones son fundamento legal diferente al tema central de la controversia interna, sobre notoriedad de la marca. Con estas advertencias procede el Tribunal a interpretarlas para que sea el juez nacional quien establezca la oportunidad de su aplicación en el proceso interno.

Consagra el artículo 73 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el derecho de prioridad, entendido como la protección que otorga la ley a quienes hayan solicitado el registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, para invocarlo también en los demás países cuando presenten solicitudes dentro de un lapso de seis meses. Dicha prelación concede también el derecho de oponerse a una solicitud de registro, como se deriva de lo dispuesto en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85 y el artículo 73, literal a) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, cuando se pretenda otorgar el registro con violación de estas normas comunitarias.

En el presente caso el demandante aduce no haberse demostrado el derecho de prioridad ni haberse ejercido por la demandada oposición al registro dentro de los seis meses siguientes a la primera solicitud de registro en Venezuela. Este plazo indica que una vez transcurrido pierde el beneficiario el derecho de oponerse al registro de una marca, razón suficiente para que la oficina nacional competente rechace la oposición. Corresponde al juez nacional determinar con los medios probatorios a que haya lugar si el término de la prelación había transcurrido o no y establecer la pertinencia y oportunidad de lo alegado.

Como la actuación procesal administrativa que agotó la vía gubernativa en el caso presente se cumplió en vigencia de la Decisión 313, corresponde a este Tribunal analizar las normas relacionadas con la prioridad que sustituyeron el artículo 73 de la Decisión 85, particularmente el artículo 93 de aquella norma, reproducido en el artículo 103 de la actual Decisión 344 hoy vigente en materia de derecho marcario. Valga este análisis porque si llegare a considerarse pertinente el argumento del demandante por el juez nacional, de la aplicación de una u otra Decisión dependerá la forma de contar el término de 6 meses que ampara el derecho de prelación y la determinación de la cobertura territorial de dicha prelación.

En efecto, mientras de acuerdo con el artículo 73 de la Decisión 85 el plazo de seis meses se cuenta a partir de la fecha de **admisión** de la solicitud de registro, el artículo 93 de la Decisión 313 señala que ese plazo debe contarse a partir de la fecha de **presentación** de la solicitud. Debiendo ser posterior la fecha de admisión de la solicitud, a su fecha de presentación, la cobertura del beneficio de prioridad será diferente en uno u otro caso, siendo inferior en la segunda hipótesis.

De otra parte, el artículo 73 de la Decisión 85 limita la prioridad a marcas con solicitud de registro en los **cinco países del Acuerdo**, en tanto que el artículo 93 de la Decisión 313 lo extiende a cualquier **otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena**. En la primera hipótesis bastará la prueba de la fecha de solicitud o de la fecha de admisión de la solicitud de registro, según el caso, en cualquiera de los países miembros del Acuerdo; en el segundo caso, en cambio, será menester acreditar además de la solicitud de registro, la presencia de reciprocidad del país externo a la subregión, de que se trate, para con el correspondiente País Miembro del Acuerdo de Cartagena.

9. Exclusividad del Registro.

Señala el artículo 72 de la Decisión 85 que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. A su vez el artículo 74 de la misma normativa otorga a su titular el derecho de usarla en forma exclusiva y le garantiza la posibilidad de solicitar las medidas de protección pertinentes para la defensa de su derecho. Algunos autores definen la exclusividad como la facultad condicional de excluir a otros del uso de un producto particular. En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema **atributivo**, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el **declarativo**, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca.

La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido

con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho. La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza. El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto.

10. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Interno.

Este Tribunal Comunitario ha sido minucioso en el análisis de las relaciones entre el ordenamiento jurídico andino y el derecho interno de los países. El efecto directo de la norma comunitaria, su preeminencia sobre el derecho nacional de los países miembros, la obligatoriedad en la aplicación de los fallos de este Tribunal y la complementariedad entre una y otro han sido objeto de examen, a guisa de ejemplo, en las sentencias 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987, 2-IP-88, 5-IP-89, 2-IP-90 y 3-IP-94, recogidas en lo esencial por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, entre otros, en fallos de septiembre 1 de 1988 y febrero 7 de 1991 y por el Consejo de Estado del mismo país, entre otros, en fallos de septiembre 9 de 1988, mayo 11 de 1990, febrero 7 de 1991 y abril 3 de 1992.

De esta forma se ha logrado establecer una estrecha relación entre el Tribunal Comunitario y las jurisprudencias de los más altos tribunales colombianos que coinciden en otorgar al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, la capacidad de regir la conducta de los países comprometidos en asuntos de interés común,

fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, y a su función de aplicarse en forma directa en el orden interno por encima del derecho nacional. Asimismo se ha reconocido por el mencionado Consejo de Estado, la obligación de los países miembros de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y de abstenerse de aplicar o aprobar cualquier medida de derecho interno que esté en contradicción con el mismo. Como consecuencia de lo anterior, la alta jurisdicción colombiana ha reconocido el carácter obligatorio de las sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal para el juez nacional, conforme al mandato del artículo 31 de su Tratado de creación.

Como resultado de las consideraciones que anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

C O N C L U Y E:

1. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, siempre que además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.
2. El titular de una marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley comunitaria sobre marcas, goza del derecho de oponerse o, según el caso, de formular observaciones a la solicitud de registro en los términos y dentro de los procedimientos establecidos en la ley marcaría vigente en el momento de ejercer dicha acción.
3. La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo. Corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, sin que sea dado a este Tribunal Comunitario establecer

interpretaciones al respecto.

4. El derecho de prioridad de una marca, distinto a la notoriedad de la misma, consiste en la protección que otorga la ley comunitaria a quienes hayan solicitado primero el registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena o en un tercer país que conceda trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, para hacer prevalecer su petición en el tiempo frente a otras solicitudes de registro.
5. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.
6. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada.

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

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial.

Luis Enrique Farías Mata
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos
que anteceden son fiel copia del original que se
encuentra archivado en el respectivo expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO N° 10-IP-94

Solicitud de Interpretación Prejudicial, formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, relativa al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 81, 83 literal g), 101, 102, 104 literal a) y Disposición Unica de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación de los artículos 5, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En Quito a los 17 días del mes de Marzo
de 1995.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA:****VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial presentada por el Dr. Antonio Barrera Carbonell, Magistrado sustanciador de la Corte Constitucional de la República de Colombia, por la cual se solicita la interpretación de las normas comunitarias originarias del Acuerdo de Cartagena, relativas a los alcances de los artículos 27 del Acuerdo Marco, y artículos 81, 83 literal g), 101, 102 y 104 literal a) y Disposición Unica de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo, conocida con el nombre de "REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL" vigente desde el 1° de Enero de 1994, en los Países Miembros del Acuerdo Subregional.

Que ante la Corte Constitucional Colombiana y en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Germán Marín Ruales solicita la inexequibilidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993, por considerarla violatoria de la Carta Magna colombiana, relativa a los nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión, que según el actor ante el Juez Nacional, tienen la naturaleza de "marcas" comprendidas en el Régimen de Propiedad Industrial cuya competencia legislativa en esta materia le corresponde a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por mandato Constitucional expreso y normas legales vigentes en ese país.

Que recibida la demanda se considera que el Tribunal Nacional es competente para solicitar la interpretación prejudicial, en mérito a que según el artículo 29 del Tratado fundacional, si la sentencia a dictarse por el juez nacional no es susceptible de recursos en derecho interno (lo que acontece

en el caso presente), el juez debe suspender el procedimiento y solicitar la interpretación del Tribunal Andino.

Que establecida la competencia del juez solicitante y la del Tribunal Andino, se pasa al análisis de la petición de la Corte Constitucional colombiana, para determinar si reúne los requisitos previstos por el artículo 61 del Estatuto, estableciéndose que se hallan cumplidos los requisitos a) y d) de dicho artículo en la propia solicitud de interpretación, y en cuanto al cumplimiento del literal b), referido a la cita de las normas del Ordenamiento Jurídico Andino queda subsanado por el envío de las copias del Proceso remitidas, teniendo presente que conforme a lo establecido en la Primera Conclusión del Proceso 1-IP-94, este alto Tribunal goza de autonomía plena para interpretar las normas comunitarias que considere convenientes, no sólo las que se solicitasen, sino aún más, otras que tengan que ver con el caso en consulta.

Igual consideración corresponde al requisito establecido en el literal c) del artículo 61 de nuestro Estatuto, relativo al "informe sucinto de los hechos", en cuanto a que si bien no existe el informe sucinto como tal, anexo a la petición de interpretación se ha acompañado copia del auto que solicita la misma, más copia de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993; copia del auto de fecha 9 de junio de 1994 que admite la demanda ante la Corte Constitucional Colombiana; copia del memorial del Director Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor y copia del memorial del señor Procurador General de la Nación, que servirán en la presente interpretación como "informe sucinto" de los hechos, el que tendrá en cuenta este Tribunal en la presente sentencia. Se deja constancia de este tratamiento de flexibilidad en el análisis de los requisitos de la consulta, recomendándose sin embargo al juez nacional peticionario, observe a futuro los requisitos y procedimientos que las

normas comunitarias vigentes establecen para el trámite de las mismas.

CONSIDERANDO:

1. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.-

Indica el demandante que si bien el Congreso colombiano puede legislar sobre derechos de autor, "no puede legislar sobre la propiedad industrial en la forma que lo hace en la norma acusada, la cual comprende la regulación de la propiedad marcaria y de nombres comerciales". Apoya su afirmación en cuanto a que el Congreso colombiano, al aprobar la incorporación de dicha República al Acuerdo de Cartagena, "delegó en un organismo suprarregional la facultad de regular la propiedad industrial", y añade que: "Mientras tal delegación esté vigente, el Congreso no puede legislar sobre propiedad industrial."

Expresa que: "El Congreso no solamente violó la Carta cuando desbordó su competencia presidencial de celebrar tratados sobre la propiedad industrial, la cual fue delegada al Acuerdo de Cartagena por el artículo 27 del propio Acuerdo". Concluye esa parte con la solicitud "a la Honorable Corte Constitucional que, previa interpretación prejudicial del TRIBUNAL DE QUITO, se sirva declarar inconstitucionales los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993".

Transcribe el artículo 81 pertinente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativo a lo que entiende esta norma comunitaria derivada "por marca" en el mercado de productos o servicios producidos o comercializados por una persona, diferente de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Posteriormente hace una relación histórica del régimen sobre nombres, partiendo de las leyes 86 de 1946, 69 de 1968 y 23 de 1982, hasta la ley reformativa 44 de 1993 cuyos artículos 61 y 62 acusa de violatorios a la Carta Magna de ese país, por las siguientes razones:

"4.6.1.- Creó un nuevo signo distintivo, llamado por ella 'nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación', que aparentemente puede definirse como los signos que distinguen las publicaciones periódicas y los programas de los medios de comunicación en general."

"4.6.2.- Estos signos pueden ser visuales, como los que distinguen a los periódicos y revistas, visuales y auditivos como los de los programas de radio y televisión, y de naturaleza indefinida como pueden ser los de los demás medios de comunicación. Sin embargo, para que esos signos sean registrables es necesario reducirlos a un medio visual, por lo cual son signos aprehendibles visualmente."

"4.6.3.- Los signos así creados por la Ley 44 de 1993 pueden ser objeto de un registro llamado por esa Ley 'de reserva', según el cual el registro del signo se hace para dar a su propietario la exclusividad en su uso durante cierto tiempo".

Añade que "este registro de nombre" se hace ante la Dirección General de Derechos del Autor, entidad encargada del registro de propiedad artística, científica y literaria, pero no de propiedad industrial y que por tanto "no confiere 'derechos de autor', sino una 'exclusividad' para su uso que no tiene sanción legal por cuanto no crea obligación erga onnes de respeto de ella por terceros. Este rasgo es evidente por cuanto si los dichos nombres 'reservados' no son derechos de autor y, por tanto, dejan de ser un derecho y de tener exclusividad, son sólo un derecho sin acción, el cual no es derecho ni es exclusivo ni está protegido por la ley."

La parte actora señala que conforme al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, se acordó entre los Países signatarios "una regulación común para los países integrados en materia de propiedad industrial" y que, según su criterio, "tal compromiso internacional implicó que el Congreso Colombiano no pudiera volver a legislar en esa materia, mientras esté vigente el Acuerdo", reiterando que "la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria dictada por los órganos competentes del Acuerdo.

Manifiesta que el artículo 61 de la Ley 44 de 1993, acusada, "dispone que los nombres de las publicaciones periódicas y de revistas, de programas de radio y televisión, pueden ser objeto de 'reserva' pero no de derechos de autor. (El subrayado es nuestro) y agrega: "Esta norma califica de 'nombre' el signo que sirve para distinguir esas publicaciones, es decir 'la marca' que diferencia unas de otras, y le confiere un régimen especial como propiedad industrial".

Por otra parte anota cómo el artículo 73, literal

g) de la pasada Decisión 313, al igual que el artículo 83 literal g) de la Decisión 344, indican que no pueden registrarse como marcas los signos que sean títulos de obras literarias, artísticas o científicas, etc.

Reitera que “la norma acusada invadió el campo de la propiedad industrial, reservado a la ley comunitaria, al proponer un régimen paralelo de registro de reserva del ‘nombre’ o marca de las publicaciones y programas”. Afirma que la norma acusada específicamente viola el literal g) del artículo 73 de la Decisión 313 y la posterior 344, razonando que: “Si los ‘nombres’ de que habla la norma acusada no constituyen derechos de autor entonces son ‘marcas’ y no pueden caer bajo las normas de la Ley 44 de 1993, que es una ley interna, que no puede contrariar el derecho comunitario de la propiedad industrial, reservado por ley del Congreso a los órganos del Acuerdo de Cartagena”. Aclara que, “aún cuando por hipótesis se considerara que la norma acusada es de ‘nombres comerciales’, usurpa igualmente el campo reservado a la ley comunitaria, por cuanto los nombres comerciales están incluidos en la Decisión 344”.

Reitera que la República de Colombia al aprobar y ratificar el Acuerdo de Cartagena “transfirió a la Comisión del ACUERDO la facultad legislativa en materia de propiedad industrial, y desde la fecha de depósito de la ratificación de Colombia del ACUERDO solamente éste puede legislar sobre la propiedad industrial”. (el subrayado es nuestro) que comprende las marcas de productos y de servicios y los nombres comerciales.

Manifiesta que la Oficina Nacional Competente encargada del registro de la propiedad industrial, según la disposición única de la Decisión 344, es el organismo competente para otorgar el registro de marcas y, con él, la exclusividad en su uso y que por lo tanto ninguna otra oficina de la Administración colombiana es competente para registrar marcas y nombres. Agrega que éstos deben registrarse como marcas de productos o de servicios, según el caso, por la clasificación de la nomenclatura de Niza, la cual comprende, en la clase 16, a los impresos de toda especie, periódicos y revistas, y, en la clase 38, a los programas de televisión (difusión de), programas radiofónicos (difusión de) y televisión (difusión de programas de).

Hace una relación detallada de la prelación del

Derecho Andino sobre el Derecho Nacional, apoyándose en las ejecutorias de este Tribunal, que tiene facultad para interpretar la norma comunitaria, transcribiendo apartes de las sentencias dictadas en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-88 y 5-IP-89 relativas al tema, aplicando los conceptos jurídicos de estas sentencias a los títulos de Periódicos, Revistas y Programas de medios de Comunicación social, y manifestando sin embargo, que son “signos distintivos, que están separados del contenido científico, literario o artístico de la publicación o del programa”.

Añade que los signos que distinguen a un periódico o revista, son marcas de productos mientras que los que distinguen a programas de radio o televisión son marcas de servicio. Alega que los ‘nombres’ de las publicaciones y programas “no se diferencian de las ‘marcas’ ni por el acto de su creación, ni por su contenido, ni por la función identificatoria o distintiva que cumplen para propietarios y para el público consumidor en general.” (TEXTUAL)

Indica que algunos de esos “nombres” identifican al productor del periódico, revista o programa en la misma forma en que el nombre comercial identifica al comerciante, sin que haya diferencia entre uno y otro, por lo cual tales títulos son “nombres comerciales”, cuando identifican al comerciante que ejerce un acto de comercio al poner en el mercado el periódico, revista o programa. Concluye su argumento indicando que “los ‘nombres’ cuya ‘reserva’ se predica en la ley 44 de 1993, son en verdad marcas, están sujetos a registro como marcas con el lleno de los requisitos de la Decisión 344”; continúa afirmando que si los nombres de que habla la ley 44 de 1993 se registran como marcas, al imperio de la Decisión 344 “tendrán la verdadera y legal exclusividad en su uso, por cuanto tendrán la protección que la Decisión 344 otorga a las marcas registradas bajo su régimen”.

Concluye: “‘nombre’ que no se registre como marca no tiene derecho a ser usado” puesto que a su entender solo pueden usarse las registradas según la Decisión 344, por lo que afirma que, “la seguridad jurídica de dichos ‘nombres’ solamente se obtiene mediante su registro como marcas, en la clase correspondiente”.

Indica que la Dirección General de Derechos de Autor no es competente para tramitar y registrar signos distintivos que son marcas según su

afirmación, pues desde la Decisión 85, pasando por la 311, 313 hasta la 344 es sólo la Oficina Nacional Competente quien puede realizar este trámite.

Solicita finalmente que en atención a lo establecido por el artículo 29 del Tratado del Tribunal Andino y “con base en el resumen de los hechos que relato”, se suspenda el proceso antes de dictar sentencia, debiendo solicitar al “Tribunal de Quito” la interpretación prejudicial obligatoria de las normas jurídicas comunitarias, para lo que formula 11 “cuestiones” a resolver, o interpretar por nuestro Tribunal.

2. AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA E INTERPRETACION PREJUDICIAL.-

En fecha 9 de Junio de 1994, según fotocopia auténtica, la Corte Constitucional Colombiana dicta providencia admitiendo la demanda de inconstitucionalidad planteada y decretando un “periodo de pruebas” en el que se debe solicitar, entre otros, el “concepto sobre los temas a que se refiere el capítulo IV de la demanda que debe emitir el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.”

3. RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR.-

El Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional del Derecho de Autor responde a la demanda, empezando por impugnarla argumentando que la reserva de nombre no es materia de Propiedad Industrial porque a su entender “el legislador colombiano quiso que en el país existiera un régimen especial para la protección de los nombres de publicaciones periódicas, estaciones de radiodifusión y programas de radio y televisión, que no alcanzan a ser tenidos como el signo que distingue los ‘productos’ o los ‘servicios’ de una empresa, porque evidentemente el titular o propietario del nombre del boletín, revista, programa de radio o televisión, de la publicación periódica diaria, semanal, quincenal, etc...no lo tiene concebido como el nombre que distingue los productos o servicios de su empresa”. Posteriormente afirma que: “tampoco quiso el legislador colombiano regular la ya mencionada reserva de nombres de medios de comunicación en general como una de las categorías de obras protegidas por el derecho de autor”... creando en defecto - agrega - la figura de la ‘reserva’... “como la guarda o custodia de un

nombre que realiza el Ministerio de Gobierno con el objeto de que sea utilizado exclusivamente por el solicitante a cuyo favor se otorga”.

Expresa que ello no significa crear un régimen de registro de nombres o títulos, los cuales son marcas de productos o de servicios que están en la esfera de la propiedad industrial, cuya facultad la tiene el Acuerdo de Cartagena y al respecto hace mención a la sentencia dictada por el Consejo de Estado de Colombia el 29 de noviembre de 1988.

El Director de Derecho de Autor, a tiempo de abundar en consideraciones relativas a aclarar que la reserva de nombre no puede ser identificada como un nuevo signo distintivo, de que trata la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Indica que “la regulación de esta especial reserva de nombres la trajo la ley distante de los conceptos de propiedad industrial y derecho de autor, de manera tal que el intérprete so pretexto de ver conculcadas otras órbitas de poder no puede interpretarla como que es un mero ‘signo distintivo’”.

Concluye el Director indicando que “las disposiciones acusadas no son violatorias de ninguna de las normas constitucionales citadas por el autor”.

4. RESPUESTA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.-

El señor Procurador General de la Nación, en 19 de Agosto de 1994 responde a la demanda de inconstitucionalidad que origina la presente Interpretación Prejudicial, transcribiendo las normas impugnadas y haciendo un análisis de las normas supuestamente violatorias y de los argumentos del demandante fundados en disposiciones constitucionales. Afirma que “El Magistrado conductor del proceso decretó las pruebas que consideró pertinentes, entre ellas solicitó al Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, su concepto acerca de los puntos planteados en la demanda...”.

El Procurador hace las siguientes consideraciones: 1) La Corte Constitucional es competente para conocer de la acción; 2) Estima preciso determinar a ciencia cierta la materia regulada por dichas disposiciones acusadas; 3) Afirma que los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación “no hacen, parte de los

derechos de autor"; 4) Finalmente para dejar establecido si los nombres son "marcas" y si hacen o no parte del derecho de propiedad industrial afirma: "A criterio de este Despacho, el carácter de los nombres referidos en las normas demandadas, no se puede catalogar o no como 'marcas', atendiendo a la naturaleza intrínseca de los nombres, sino al tipo de protección que el titular del derecho quiera ejercer sobre éstos".

Para desarrollar su planteamiento afirma: "En efecto la persona natural o jurídica interesada en que se le dé protección a un nombre de una publicación periódica, programa de radio y televisión y estaciones de radio difusión, puede escoger entre el registro del nombre, caso en el cual si reúne todos los requisitos exigidos por la legislación del Acuerdo de Cartagena (la Decisión vigente es la 344), recibirá la protección conferida a las marcas, o, si la persona prefiere, puede acudir a la protección de la 'reserva' la cual no le confiere por el hecho mismo de acudir a tal garantía, el carácter de marca". Todo depende -a su criterio- de "la protección que requiera el usuario", ya que según su razonamiento si se desea adquirir un derecho de propiedad sobre el nombre, debe acudir al registro como marca y de acuerdo al ordenamiento Andino; 5) Afirma que "al no ser los nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y otras por naturaleza "marcas", y por ende pertenecientes al derecho de propiedad industrial, a menos que se proceda a su registro como tal, este Despacho cree que el Congreso en uso de la cláusula general de competencia legislativa, sí podía regular la figura de la "reserva", tal como lo hizo en los artículos 61 y 62 demandados; 6) Aclara que si bien por el Acuerdo de Cartagena se le delegó a sus órganos la facultad de legislar sobre la materia de propiedad industrial, tal delegación "no es total e ilimitada". Al tiempo de mencionar el artículo tercero del Tratado del Tribunal, sobre la aplicación inmediata de la norma comunitaria, añade que en el caso específico le queda al Congreso la facultad de "fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial" conforme a lo dispuesto por las Decisiones 313 y 344 respectivamente. Ratifica su aseveración de que el Congreso "no perdió totalmente la facultad de legislar acerca del 'régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y otras formas de propiedad intelectual' a que se refiere el numeral 24 del artículo 150 constitucional".; 7) Finaliza indicando que deja establecido que el Congreso Colombiano "tiene competencia para regular la materia de marcas y de nombres de publicaciones periódicas,

programas de televisión, etc., (en virtud de la cláusula general de competencia que detenta el legislador)," por lo que finaliza pidiendo a la H. Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993.

CONSIDERANDO:

Que antes de ingresar al análisis del caso presente deben dejarse claros los alcances de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Andino, por lo que cree necesario realizar las siguientes consideraciones:

5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.-

Debe aclararse en esta sentencia que la calidad de prueba que se da a la interpretación prejudicial tanto en el auto de admisión de la demanda por la alta Corte consultante, como en el concepto del Procurador, constituye error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de esta acción, por lo cual el Tribunal Andino procede a hacer las consideraciones que se indican a continuación.

La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del Artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los 5 Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece:

"Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente" (artículo 29, 2a. parte, del Tratado constitutivo del Tribunal).

Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que deba tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal.

Queda en consecuencia claro, que la inter-

pretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación.

Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración.

Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N° 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía:

“Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba.” (El subrayado es nuestro)

De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara.

De otra parte cabe observar que este Tribunal no entra a analizar los argumentos de las partes fundados en disposiciones constitucionales o legales de derecho interno, en obediencia a lo dispuesto por el artículo 30 del Tratado de su creación, en cuanto a la prohibición de interpretar

el contenido y alcances del derecho nacional.

6. EL REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD EN EL ACUERDO DE CARTAGENA.

En la sentencia 6-IP-94 dictada por este Tribunal, hemos hecho referencia al Régimen de Propiedad Industrial en la subregión, mencionando que el mismo emerge del Acuerdo de Cartagena, que en su texto dispone:

“Artículo 27.- Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fuesen necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.”

El Régimen de Capitales Extranjeros, se aprobó mediante la Decisión 24 bajo el Título de “Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías” en fecha 31 de diciembre de 1970, la misma que en las Disposiciones Transitorias, establecía:

“Artículo 6.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Régimen, la Comisión a propuesta de la Junta adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial que comprenderá, los temas que figuran en el Anexo N° 2” (Disposiciones que deberá contener el reglamento para la aplicación de normas sobre Propiedad Industrial).

Así, el 5 de Junio de 1974 la Comisión del Acuerdo de Cartagena reunida en su Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias, en mérito a lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena (norma primaria de Derecho Comunitario), el artículo Transitorio de la Decisión 24, (norma derivada de derecho comunitario) y la Propuesta 19/Mod. 1 de la Junta, aprobó el “REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, mediante la Decisión 85 que tuvo vigencia en la subregión por 17 años, hasta ser sustituida en su orden por

la Decisión 311 (12 de diciembre de 1991), la Decisión 313 (6 de febrero de 1992) y la Decisión 344 en vigencia (21 de octubre de 1993) que como dice la sentencia 6-IP-94:

“Este marco general de referencia nos permite entrar a considerar los artículos solicitados de la Decisión 344, que no son unidades independientes, sino parte de un conjunto de normas llamado REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, con aplicación y vigencia en toda la subregión y cuyo cumplimiento obliga a los países signatarios, no sólo por imperio de dicha Decisión, sino por mandato de las normas de Derecho Comunitario primario a que hemos hecho referencia.”

7. MATERIAS OBJETO DE INTERPRETACION Y NORMAS PERTINENTES.

El análisis de las argumentaciones de la demanda, que se trae a manera de síntesis de los hechos en el aparte pertinente de esta sentencia, lleva a la necesidad de interpretar las siguientes materias reguladas por el derecho comunitario andino:

- La protección jurídica y los derechos que confiere el registro;
- La definición de la marca como signo distintivo y sus relaciones con los derechos de autor;
- La oficina nacional competente;
- El alcance de la clasificación de Niza; y
- Las relaciones entre el derecho nacional y el internacional.

Este Tribunal se acoge una vez más a la tesis por él sostenida en el sentido de que la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal ateniéndose al conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según su criterio y de acuerdo con el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional o por las partes, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. De acuerdo con dicha regla, en esta oportunidad procesal corresponde interpretar las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuyo texto se transcribe a continuación:

Acuerdo de Cartagena:

“...Artículo 27.- (transcrito anteriormente)

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

.....
g).- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

“Artículo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

.....
“Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.

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

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”.

“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”.

“UNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

8. LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Entendida en su acepción mas amplia esta figura incluye, entre otros, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y el nombre comercial, de acuerdo con el artículo 1° del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dentro de similar criterio, confiere protección a los signos distintivos y a las marcas.

En el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporeales que a su vez se clasifican en derechos reales o

personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el **sistema atributivo** según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

Es a partir del registro, entonces que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 102, 103 y 104 de la decisión 344 del acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la misma (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Decisión 344; además otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión, como lo establece el artículo 104 de la misma Decisión.

Asimismo el titular de la marca goza del derecho de solicitar su renovación ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del plazo del registro. Desde el punto de vista procesal la ley comunitaria otorga a quien es titular del registro, acciones procesales contempladas en el artículo 113, cuando éste se hubiere concedido en contravención a las

disposiciones de la Decisión 344, cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad competente o cuando el registro se haya obtenido de mala fe. Además por virtud del artículo 93 de la misma Decisión el titular de la marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo.

El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro. En efecto, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo, que de acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 344 es de 10 años, siempre que no se haya extinguido por el vencimiento del término sin que haya sido renovado, por la renuncia de su titular, por su cancelación debido a la falta de uso de la marca, por la nulidad del mismo o por la caducidad.

La referencia hecha en los términos anteriores a los derechos que confiere el registro de la marca, ha de tenerse en cuenta por este Tribunal al considerarse posteriormente el tema de las relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional sobre las marcas, a fin de establecerse hasta dónde puede llegar la legislación interna de cada país en materia de protección del derecho marcario aprobado por el ordenamiento jurídico andino.

El anterior análisis sirve el propósito de aclarar que el registro de la marca en los términos establecidos por la decisión comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada país designe, es el único que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podría ser oponible al registro de una marca otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ningún otro registro o sistema de inscripción que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria.

9. CONCEPTO DE MARCA:

Para resolver el presente caso este Tribunal

Comunitario considera de la esencia de la materia controvertida, dejar sentados los elementos fundamentales que conforman la noción de marca, porque a partir de su identificación conceptual podrán establecerse las similitudes o diferencias de este instituto jurídico, propio del régimen común de propiedad industrial vigente en la subregión andina, frente a otros sistemas similares que, por no tener el mismo contenido y alcance puedan contrariarlo.

De conformidad con el artículo 81 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por marca todo signo perceptible y susceptible de representación gráfica, 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.

La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales, como el Convenio de París y la UNCTAD, proporcionan sobre las marcas de productos o de servicios. La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su **capacidad de distinguir** una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. Este Tribunal en su interpretación prejudicial 1-IP-87 se ocupó **in extenso** de la función distintiva de la marca.

Derivadas de la función distintiva y relacionadas con ella se reconocen otras funciones de la marca como su capacidad de identificación de los bienes y servicios producidos y ofrecidos dentro de la economía, con lo cual se garantiza su calidad, en beneficio de productores y de consumidores y se imprime un sentido económico al régimen marcario. La marca cumple también una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; esta característica se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca.

En la medida en que las marcas forman parte o están adheridas a los productos que se transan en los mercados, éstas cumplen también una función competitiva pues en virtud de la identidad que imprimen a los bienes y servicios y de su descripción, suministran la información necesaria al consumidor, requerida para que se den las condiciones de competencia del mercado. De

esta función se derivan también los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado por el titular de la marca.

Cree este Tribunal que las disposiciones que no ofrezcan las características ni contemplen las funciones asignadas por la ley andina a la marca, no pueden calificar como de esta naturaleza, pues o carecen de la capacidad de defensa integral del derecho marcario y en este sentido son inocuas, o lo pueden contradecir, caso en el que se violaría el régimen común aplicable a ellas.

10. MARCA Y DERECHOS DE AUTOR.

Como quiera que en el proceso que se estudia, la confrontación entre la norma legal interna y la norma comunitaria se hace consistir, entre otros argumentos, en que la **reserva de nombre** es una figura excluyente de los derechos de autor, las relaciones que puedan darse entre estos últimos y la marca, servirán para descifrar este punto y determinar si la confrontación entre una y otra figura puede afectar la protección de la marca. Esta preocupación le surge al Tribunal por cuanto de acuerdo con lo establecido en el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor, pueden ser objeto de registro también como marca cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho.

Si los derechos intelectuales inherentes a la reserva de nombre, excluyen a los derechos de autor, este régimen discriminatorio también lo sería con respecto al régimen de marcas en la parte en que éste contempla la posibilidad de registrar productos del intelecto, cuando se cuente con la expresa autorización de su autor.

Para este Tribunal, la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual

en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar el producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas.

Sin embargo, podrán darse hipotéticamente circunstancias de concurrencia entre registro de marca y de derecho de autor, como sería por ejemplo, la calidad de aporte intelectual que tengan frases publicitarias con algún grado de nivel creativo. Para este caso, no habría inconveniente en armonizar su doble naturaleza a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues los derechos de autor pueden ser objeto de registro como marca, previa autorización del titular de esos derechos, como lo contempla el artículo 83, literal g) de la Decisión citada.

11. FUERZA VINCULANTE DEL ARREGLO DE NIZA.

El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y

modificaciones que hasta ahora han sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

Los rubros señalados por la ley interna acusada (Ley 44 de 1993, artículo 61), como sujetos a la **reserva de nombre** - esto es las publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radiodifusión - están expresamente comprendidas en las listas alfabéticas del Arreglo de Niza, bien como productos o como servicios aptos para el registro de marcas.

12. OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

El Tribunal se ha ocupado de interpretar las normas anteriores a la vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena relativas a la Oficina Nacional Competente, en los fallos 2-IP-88, 6-IP-89 y 3-IP-90, dejando a la legislación nacional de cada país la facultad de designar la Oficina Nacional Competente encargada de tramitar las solicitudes de registro de marca o de otorgar las patentes de invención, de aplicar el procedimiento para su cancelación, de tramitar las oposiciones y observaciones al registro de una marca, de decretar la nulidad de los registros, etc. La jurisprudencia del Tribunal llegó a considerar la posibilidad de que por la legislación nacional pudieran señalarse varias oficinas gubernamentales, según el caso, para el manejo de las funciones relacionadas con las marcas o con las patentes. La anterior interpretación fue válida en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que se refería, sin calificarla, a la Oficina Nacional Competente como el organismo idóneo para desarrollar las funciones pertinentes al registro de marcas.

Sin embargo, la legislación posterior a la Decisión 85 y particularmente la Decisión 344, ya no da cabida a la interpretación anterior pues la normativa vigente define como criterio único para identificar al órgano competente el de que sea el encargado del registro de la propiedad industrial, sin que ello signifique, naturalmente, que se esté restando capacidad a la ley nacional para su designación. Lo que a juicio de este Tribunal quiso hacer la Decisión 344 en la materia fue asegurarse de que, tratándose de un régimen común sobre propiedad industrial, la entidad encargada de su manejo se unificara en cabeza de órganos homogéneos para cada país. Así se evita que puedan hacerse pasar como válidos

sistemas de inscripción o de registro de marcas en dependencias ajenas, por su competencia y funciones, a las designadas por la ley comunitaria para llevar el registro genuino de la marca y para amparar los derechos inherentes a la misma.

Al señalar el artículo único de la Decisión 344 que la Oficina Nacional Competente es aquella encargada del registro de la Propiedad Industrial, está siendo consecuente con el mandato contenido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena en el sentido de expedir un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Dentro del nuevo sistema, será la oficina encargada del registro de la propiedad industrial en cada país, y no otra, la competente para recibir las solicitudes de registro, para examinarlas, para formular las observaciones del caso, decidir su rechazo, tramitar las oposiciones que pudieran presentarse, expedir el certificado de registro y ordenar su publicación, y en fin, para cumplir todas las funciones pertinentes a la protección de la propiedad industrial.

Dentro del nuevo régimen no podría considerarse, por tanto, que una dependencia distinta - como sería a manera de ejemplo, la encargada de llevar el registro de los derechos de autor - ejerciera competencia en materia de marcas, pues ello rebasaría, violándolo, el texto y el sentido de la norma común sobre propiedad industrial y del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena que le dio origen.

13. PREVALENCIA DEL REGIMEN DE MARCAS.

En los apartes precedentes de esta sentencia se han puesto de manifiesto las características básicas del derecho marcario en el régimen común andino. Por este camino, se ampara con un mínimo de garantías a quien demuestre, mediante el registro de la marca ante la oficina nacional competente, el derecho de exclusividad para el uso de la misma por un lapso determinado y el ejercicio de los demás derechos protegidos por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tales como los de: ceder la marca, gozar de prioridad frente a marcas idénticas o similares, reclamar mejor derecho frente a terceros cuando se considere afectado injustificadamente su interés legítimo, etc.

Ningún sistema nacional diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por

uno u otro sistema, deberán prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A **contrario sensu**, y a manera de ilustración de este punto cabe decir, por ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la "reserva de nombre".

14. ALCANCES Y OBLIGATORIEDAD DE LA DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Con fecha 21 de Octubre de 1993, en San-tafé de Bogotá, Colombia, se aprobó la Decisión 344, la misma que por imperio de su segunda Disposición Transitoria, se aplica en los países miembros a partir del 1o. de Enero de 1994.

La Decisión 344 que constituye el régimen comunitario sobre propiedad industrial tiene carácter obligatorio en los 5 países miembros y debe ser directamente aplicable en ellos por imperio de los artículos 2o. y 3o. del Tratado fundacional del Tribunal.

Queda pues, al margen de cualquier duda, discusión o cuestionamiento, la vigencia y el carácter obligatorio de dicha Decisión, por imperio de las normas comunitarias citadas y por el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, como fuente de derecho primario, que, con las normas de derecho derivado contenidas en la Decisión 344, constituyen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La obligatoriedad de la Decisión 344 como norma de carácter comunitario se halla ratificada por el artículo 27, inciso 2o. del Acuerdo y el artículo 5o del Tratado del Tribunal.

La vigencia y obligatoriedad de la norma citada es producto de la libre voluntad de los países signatarios del Acuerdo y del Tratado de Creación del Tribunal, por ser la Decisión el desarrollo legislativo del Acuerdo, encomendado a la Comisión, la que, estando compuesta por plenipotenciarios de los 5 Países Miembros, así lo ha determinado, pactado y convenido.

Sus disposiciones en cuanto a patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas y nombres comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen tienen pues carácter obligatorio para los países pactantes.

Allí se contiene todo lo que los países miembros están obligados a hacer en la materia regulada. Conforme lo reconoce la misma legislación comunitaria (Decisión 344), todo lo no legislado por ella es remitido a la legislación nacional para que sus desarrollos se ajusten a reglas compatibles con la aplicación preferente del derecho comunitario, como se explica en el siguiente punto.

15. RELACIONES ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO Y EL DERECHO INTERNO:

El demandante, dentro de los fundamentos de derecho referidos a que la transferencia de competencia legislativa es exclusiva y excluyente, en el sentido de que los órganos nacionales no podrán ejercer su función en materias cedidas a los órganos de la comunidad andina, concluye que en materia marcaria la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria. Sustenta el demandante su posición, entre otros, en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena que ordena a la Comisión aprobar un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías y establece que los países miembros se comprometen a adoptar las providencias necesarias para poner en práctica dicho régimen. De ahí que el demandante solicite la interpretación del citado artículo 27.

Al respecto este Tribunal considera que para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste, cuando el primero de ellos dispone que "los países miembros, mediante sus **legislaciones nacionales** o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos" en dicha Decisión, y al establecer el segundo que "serán regulados por la **legislación interna** los asuntos no comprendidos en la Decisión" (subrayado es nuestro).

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:

- 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.

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.

Cómo debe darse esa interrelación o complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario es materia que este Tribunal desea tratar a continuación. La norma del artículo 144 de la Decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura" (Matías Alemán), según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo; en consecuencia, dicha interpretación no es ni puede ser asimilada en ningún caso a una prueba, ya que conforme al artículo 29 del citado Tratado constituye una solemnidad y un requisito **sine quanon**, que debe observar el Juez Nacional, antes de dictar sentencia. Su trámite debe sujetarse a lo previsto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal Andino. En la sentencia, este Tribunal tendrá en cuenta las limitaciones que establece el artículo 30 del Tratado fundacional, y la interpretación del Tribunal Andino, debe ser adoptada obligatoriamente por el Juez que conozca del proceso, conforme al artículo 31, del mismo Tratado.
2. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial adoptado libre y voluntariamente por los países miembros del Acuerdo a través de sus plenipotenciarios integrantes de la Comisión, tiene carácter de obligatorio en su cumplimiento por los 5 países signatarios del mismo, por imperio del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2°, 3° y 5° del Tratado de Creación del Tribunal.
3. El Régimen sobre Propiedad Industrial actualmente vigente (Decisión 344), de conformidad con su artículo 143, podrá ser fortalecido por la legislación nacional o acuerdos internacionales de cualquier jerarquía, siempre que guarden interrelación y armonía jurídica con la norma comunitaria.
4. Al tenor del artículo 144 de la Decisión vigente sobre Propiedad Industrial, los asuntos no comprendidos en esa Decisión deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente.
5. Por mandato de la Disposición final UNICA de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente es el organismo administrativo encargado del Régimen de Propiedad Industrial. Será designado por cada uno de los países miembros, mediante legislación nacional, dándole a tal designación el carácter de exclusivo y excluyente de cualquier otro organismo administrativo nacional.
6. Por imperio del artículo 101 de la Decisión 344 que forma parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, la Clasificación Internacional comprendida en el arreglo de

Niza de 15 de Junio de 1957 tiene carácter vinculante en la subregión andina, como también lo tienen sus actualizaciones y modificaciones adoptadas hasta ahora en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

7. La inscripción de una marca ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial, hecha de acuerdo al régimen común, es la única que tiene la capacidad de amparar y proteger los derechos inherentes a la marca y deberá prevalecer sobre cualquier otro sistema de registro o de inscripción que llegare a versar sobre signos distintivos susceptibles de protección por el derecho marcario.
8. Corresponde a la Corte Constitucional Colombiana definir si la "Reserva de Nombre" a que hace alusión la Ley 44 de 1993 forma parte del régimen de propiedad industrial regulado por la Decisión 344. En todo caso se declarará la aplicación preferente de la norma comunitaria sobre la ley nacional.
9. La Corte Constitucional de la República de Colombia, deberá adoptar la presente Interpretación Prejudicial en sentencia a dictarse en el Proceso D-579.
10. En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese esta interpretación prejudicial a la Corte Constitucional de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.
11. Remítase copia de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial.

Luis Enrique Farías Mata
PRESIDENTE

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO

Juan Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos
que anteceden son fiel copia del Proceso que se
encuentra archivado en el respectivo expediente
de esta Secretaría.- CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

PROCESO 1-IP-95

**Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 5 literales c) y d)
de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada
por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera.**

Quito, 27 de marzo de 1995

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA****VISTOS:**

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, en comunicación de once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, solicita al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (en adelante Tribunal Andino), la interpretación prejudicial de los arts. 1o, 2o, 5o literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que el Tribunal solicitante es competente para requerir la interpretación prejudicial, conforme al art. 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, por tener que aplicar normas de derecho comunitario en el expediente N° 2744 de nulidad y restablecimiento de derechos incoada ante ese Tribunal por James W. F. Raisbeck contra las Resoluciones N°11880 de 28 de diciembre de 1990 y la N° 867 de 6 de junio de 1993 dentro de la solicitud de patentes.

Que el Tribunal Andino es competente para conocer de la solicitud, al imperio del art. 28 de su Tratado de Creación.

Que recibida la demanda, este Tribunal pasa a considerar sobre la observancia del art. 61 de su Estatuto, que establece los requisitos para ser admitida la demanda, advirtiendo que si bien se ha cumplido con las previsiones de los literales a), b) y d), en cuanto al requisito previsto por el literal c) relativo a la identificación de la causa y al informe sucinto de los hechos, sólo se ha cumplido con lo primero (identificación de la causa), mencionándose por parte del Tribunal solicitante que: "En razón del principio de economía procesal, la Corporación solicitante se abstiene de transcribir los hechos en que se fundamenta la acción, toda vez que ellos se

hallan contenidos en el escrito de demanda...etc, etc", procedimiento que los jueces nacionales vienen usando y que no se compadece con el principio de economía procesal, por el que se debe buscar agilizar los trámites ante el Tribunal Andino. El informe sucinto conforme a la norma comunitaria vigente, ha de ser preparado por el juez nacional, ya que en el mismo deben insertarse "los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación" (Art. 61, literal c) de la Decisión 184 del Acuerdo de Cartagena, Estatuto del Tribunal), lo que deja claro que es a él, Juez Nacional solicitante, a quien le corresponde resumir en un informe sucinto las pretensiones de las partes y la apreciación inicial del Juzgador, sobre las normas que deben aplicarse y, por tanto, someterse a la interpretación del Tribunal. De ninguna manera el juez nacional puede considerar el envío de copias como suficiente para dar por cumplido este requisito pues a él le corresponde solicitar "la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si se considera procedente" (Art. 29 del T.J.A.C.), facultad que no puede resignar, ni menos exculparse con los argumentos de las partes, por lo que este Tribunal declara que es necesario que los jueces nacionales cumplan a plenitud con los requisitos previstos en el Estatuto del Tribunal para las solicitudes de interpretación prejudicial.

C O N S I D E R A N D O :**1. RELACION DE LOS HECHOS**

En base a las fotocopias adjuntas, este Tribunal observa que en fecha 1o de febrero de 1988, PFIZER INC. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la república de Colombia, solicitud de patente de invención para su invento titulado "Sal de sodio cristalina anhidra 5 - cloro - 3 (2 tenoil) - 2 oxidol 1, carboxamide" conteniendo dos reivindicaciones: 1) La Sal sódica cristalina anhidra de 5 - cloro - 3 - (2 tenoil) - 2 - oxidol - 1 - carboxamida caracterizada por agitar la correspondiente forma hidratada con aceitonitrilo, y 2) Un procedimiento para la preparación de la sal sódica cristalina anhidra de 5 - cloro - 3 - (2-

tenoil) - 2 - oxidol - 1 - carboxamida, caracterizada por agitar la correspondiente forma hidratada con acetonitrilo.

La solicitud, conforme al art. 19 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, fue remitida al Grupo Técnico, el mismo que estableció: 1) Que para la primera reivindicación "No se acepta... porque se refiere a una sustancia terapéutica activa", contemplada en la excepción a la patentabilidad prevista por el art. 5o. literal c), de la Decisión 85; y en cuanto a la segunda solicitud, dicho Grupo Técnico estableció que: "La reivindicación N° 2 carece de novedad, pues se trata de un procedimiento de simple agitación de una sal con acetonitrilo, solvente orgánico, utilizado en síntesis orgánicas (art. 2) THE MERCK INDEX 8a. Edición 1968, pág. 8".

Con estos antecedentes, la División de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio en fecha 28 de diciembre de 1990, dictó la Resolución N° 11880, negando ambas reivindicaciones.

Habiéndose opuesto el 7 de junio de 1990 por parte de PFIZER INC. el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, se pidió ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, la revocatoria sólo de la segunda reivindicación, o sea del proceso para preparar la invención. En mérito a esta solicitud la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución 867, en fecha 16 de junio de 1993 negando el recurso interpuesto por PFIZER INC. y declarando agotada la vía gubernativa.

Con estos antecedentes, la parte actora ante el Juez Nacional en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art. 85 del Código Contencioso Administrativo colombiano, demandó ante el Consejo de Estado, la nulidad parcial de las Resoluciones N° 11880 y N° 867 a las que hemos hecho referencia, manteniendo su petición para que se le reconozca la reivindicación 2, relativa al procedimiento cuya patente solicitó.

En su demanda ante el Consejo de Estado acusa como normas violadas los artículos 1o, 2o, 5o literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que regulaba el Régimen Común de Propiedad Industrial "al momento de expedirse los actos demandados":

Los artículos, acusados de haber sido violados, son los siguientes:

DECISION 85:

"Artículo 1o.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones"

"Artículo 2o.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente".

"Artículo 5o.- No se otorgarán patentes para:

.....
"c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;"

d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. Vencido este lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud".

La demanda fue admitida, dándole el trámite legal correspondiente, teniendo por parte demandada a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, disponiendo su notificación a la Procuradora Primera Delegada ante esa Corporación.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La parte actora ante el Juez Nacional alega que:

- Al no haber aceptado otorgar patente de invención a un procedimiento farmacéutico novedoso se violó el art. 1o de la Decisión 85.

- Al no haber considerado el procedimiento a registrarse como nuevo, se violó el art. 2o. de la Decisión 85 por haberlo interpretado equivocadamente, ya que según la parte, dicho procedimiento no está en el estado de la técnica.

- Indica que se violó el art. 5o. literal c) de la Decisión 85, porque dicho artículo prohíbe otorgar patentes a los productos farmacéuticos y medicamentos y no a los procedimientos para la obtención de un producto.

- Finalmente alega que el literal d) del art. 5o de la mencionada Decisión, determina que si la solicitud se presenta un año después de la fecha de haber sido solicitada en el primer país en que se había pedido, no tendría derecho a la patente, pero que ellos la presentaron en EE.UU de Norteamérica el 2 de febrero de 1987 y en Colombia se radicó el 1o de febrero de 1988, o sea dentro del año, ratificando que se trata de un proceso novedoso que permite la conversión de "una sal farmacéutica aún en estado completamente novedoso; inesperado y extremadamente beneficioso" y dicen: "En términos simples, el proceso novedoso convierte esta sal farmacéutica desde un estado casi no utilizado a un estado muy deseable en el cual la sal se puede usar muy eficientemente". Afirman posteriormente que el proceso reivindicado no se había usado NUNCA para producir sal cristalina anhidra.

Por su parte el Doctor Elías Alfonso Nule, en representación de la Superintendencia de Industria y Comercio, responde a la acción, negando las pretensiones por carecer de apoyo jurídico. En cuanto a los hechos, ratifica la cronología anotada anteriormente de la solicitud de patente, el informe del Grupo Técnico y las Resoluciones que posteriormente se dictaron con apoyo del informe técnico y que son la Resolución N° 11800 de 28 de diciembre de 1990, por la que se niega la solicitud de patentes y la Resolución N° 867 del 16 de junio de 1993 confirmando la anterior.

Alega que al dictarse las Resoluciones no se incurrió en violación alguna de las normas vigentes, en especial de la Decisión 85 o de la 313 (sustitutiva de la anterior). Indica que los actos administrativos impugnados, fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, con plena competencia para resolver la solicitud y la reposición. Alega que la primera reivindicación al tratarse de una sustancia terapéuticamente activa, se encuentra excluida de la patentabilidad (art. 5 literal c) Decisión 85).

En cuanto a la reivindicación 2a, define el procedimiento como de simple agitación de una sal hidratada con acetonitrilo para la obtención de una sustancia activa analgésica, anti-inflamatoria,

la que carece de novedad puesto que está en el estado de la técnica.

3. EL INFORME TECNICO:

Con fecha 25 de abril de 1990 se expidió el informe técnico N° 437 que textualmente dice:

"No se acepta la reivindicación N° 1 porque se refiere a una sustancia terapéuticamente activa, excepción de patentabilidad (art. 5o, literal c))"

"La reivindicación N° 2 carece de novedad pues se trata de un procedimiento de simple agitación de una sal con acetonitrilo, solvente orgánico, utilizado en síntesis orgánicas (art. 2°) THE MERCK INDEX 8a. Edición, 1968, pág. 8".

Este informe técnico tiene un valor importante, por cuanto da luces al juzgador para sentenciar al respecto. Por su parte, el Tribunal Andino ya se ha pronunciado sobre el tema, así en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-89 (fecha el 26 de enero de 1990, G.O. N° 56), en la Segunda conclusión dice:

"2.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 85, las oficinas nacionales competentes para el examen de las solicitudes de patente, pueden solicitar, según su criterio y de acuerdo con el derecho interno, dictámenes o conceptos técnicos y científicos acerca de los asuntos que deben resolver."

4. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

Dejando claro que la acción ante el Consejo de Estado Colombiano, plantea la nulidad parcial de las resoluciones impugnadas, buscando sólo la reivindicación N° 2, ya que tácitamente aceptan que la reivindicación N° 1, al ser calificada de sustancia terapéuticamente activa no es patentable, es conveniente recordar que, conforme a la Decisión 85, para que una invención pudiera patentarse debería ser nueva, susceptible de aplicación industrial y lícita. Esta Decisión en el art. 1° estableció la condición de que las patentes de invención se otorgaban a las nuevas creaciones y a las que perfeccionaran dichas creaciones; el art. 2° establecía que no se considera una invención nueva si está comprendida en el estado de la técnica, "esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por

cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”, con las excepciones previstas en los literales a) y b) de dicho artículo, que no son pertinentes en el caso presente.

Al respecto, el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89 de fecha 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O. N° 50 decía:

“a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2 de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de este criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que puedan afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria”.

En cuanto a las prohibiciones establecidas en el art. 5° literal c) de la Decisión 85, este Tribunal, igualmente se ha pronunciado en la sentencia dictada en el Proceso 1-IP-88 de fecha 25 de mayo de 1988, G.O. N° 33, que estableció:

“De la lectura del referido artículo 5, literal c) se desprende que no podrán otorgarse patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal. En otras palabras, ningún bien comprendido en esas categorías es susceptible de ser patentado, si es para el uso humano, animal o vegetal.”

Esta misma sentencia, añade:

“Por otra parte, las sustancias terapéuticamente activas serían aquellas que independientemente de cualquier excipiente constituyen por si mismas una sustancia utilizable en el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades”.

Igualmente la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-94 de 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O. N° 170 decía:

“La misma Decisión, en el artículo 2do. establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en el “estado de la técnica”, estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por

descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de solicitud”.

De donde se colige que si una solicitud de patente de invención, así sea desglosada en dos o más reivindicaciones, es sin embargo calificada por el juez, con informe técnico optativo, de “sustancia terapéuticamente activa” no podrá ser patentable, ni élla, ni el procedimiento para obtenerla mucho más cuando éste haya ingresado en el estado de la técnica, que al haber hecho del dominio público los conocimientos existentes, le quita el carácter de nuevo a lo pretendidamente patentable.

Finalmente, en lo tocante a la prohibición establecida por el art. 5° literal d) de la Decisión 85, queda claro que vencido como fue el plazo de un año contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país, no se puede patentar en otro.

POR TANTO:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONCLUYE:

1) Corresponde al Juez nacional solicitante de la interpretación prejudicial, la redacción del informe sucinto de los hechos que considere relevantes para la interpretación, debiendo por economía procesal, dar cumplimiento al requisito contemplado en el literal c) del art. 61 del Estatuto del Tribunal, por lo que se reitera, una vez más, la necesidad y conveniencia de que el Juez nacional solicitante, presente el “informe sucinto” de manera que oriente al Tribunal Comunitario sobre el caso concreto.

2) La novedad es un requisito indispensable e insustituible para otorgar patente de invención, ya sea a las nuevas creaciones o a las que perfeccionen las mismas. El haber sido accesible un invento al público, por cualesquier medio, lugar, forma, uso o explotación, le quita el concepto de novedoso e incluye al presunto invento en el estado de la técnica, haciéndolo impatentable.

3) La prohibición para otorgar patentes a los productos farmacéuticos, medicamentos, sustancias terapéuticamente activas y otros, contemplados en el art. 5° literal c) de la Decisión

85 hacían impatentables las solicitudes, mucho más si existen informes técnicos que confirmen ese carácter.

4) Bajo el imperio de la Decisión 85 y durante su vigencia, sólo se podían patentar, las invenciones extranjeras que hubiesen sido presentadas dentro del año, vencido el cual, no quedaba recurso alguno.

5) El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, en la sentencia a dictar dentro del Proceso N° 2744 conforme lo establecido en el art. 31 del Tratado del Tribunal.

6) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.

7) Remítase copia de esta sentencia, a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Enrique Farías Mata
PRESIDENTE

Dr. Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Dr. Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Dr. Edgar Barrientos Cazazola
MAGISTRADO

Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino
MAGISTRADO

Sr. Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos
que anteceden son fiel copia del original que se
encuentra archivado en el respectivo expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

FE DE ERRATAS DE LA GACETA OFICIAL N° 176

En la página 6, Decisión 375, primer considerando, quinta línea,

DONDE DICE:

"... derechos de aplicación de ..."

DEBE DECIR:

"... derechos de importación de ..."

