



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
Proceso 10-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por LEXIS S.A. contra la empresa Productora e Información Compañía Ilimitada (PRODINFO), por supuesto plagio de la base de datos "MERLIN"; e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 párrafos 1ro. y 2do., de la Decisión 351. Proceso Interno No. 5316-LR, en el Tribunal solicitante	1
Proceso 6-AI-98.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela	10
Proceso 6-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a), f) y g) de la Decisión 85 e interpretación de oficio de los artículos 28, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, Ecuador. Actor: Phillips Morris Products Inc. Marca "HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta". Expediente interno 13-95	17

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10-IP-99

Interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por LEXIS S.A. contra la empresa Productora e Información Compañía Ilimitada (PRODINFO), por supuesto plagio de la base de datos "MERLIN"; e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 párrafos 1ro. y 2do., de la Decisión 351.

Proceso Interno No. 5316-LR, en el Tribunal solicitante.

Quito, 11 de junio de 1999

**EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

VISTOS:

Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo, Distrito de Quito, mediante oficio No. 012-TCA-DQ-P de fecha 12 de marzo de

1999, recibido el 15 del mismo mes, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

Que se plantea la interpretación en vista de que la sociedad LEXIS S.A., por intermedio de sus apoderados doctores Luis Hidalgo López y Manuel Fernández de Córdova, demanda ante la alta jurisdicción consultante la indemniza-



ción de los daños y perjuicios originados en el supuesto plagio de la base de datos "MERLIN" -cuya autoría alega- por parte de la empresa PRODUCTORA E INFORMACIÓN Compañía Ilimitada (PRODINFO).

Procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional y al respecto OBSERVA:

a) Antecedentes

1. Alega la demandante que a partir del año 1.982, el mencionado doctor Luis Hidalgo López, conjuntamente con un grupo de técnicos, crearon el sistema informático denominado "INFOLEX", el cual consiste en *"una base de datos de un fichero o índice sistematizados de una selección de la normativa legal ecuatoriana dictada a partir del año 1830, mediante la revisión de más de cinco mil páginas de los Archivos de la Biblioteca de la Función Legislativa de la legislación del Siglo XIX, y la revisión de los ejemplares editados del Registro Oficial a partir del año 1.901, que contiene la legislación ecuatoriana del Siglo XX"*.
2. Mediante acuerdo No. 441, promulgado en el Registro Oficial No. 110 de fecha 22 de enero de 1.985, se aprobaron los Estatutos del "INSTITUTO DE INFORMÁTICA LEGAL, INFOLEG", a la cual fue transferida la titularidad de los derechos de la base de datos del fichero jurídico desarrollado "INFOLEX".
3. En fecha 21 de Mayo de 1.988 fue constituida, ante el Registro Mercantil de Quito, la empresa "LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS" como sociedad anónima, la que adquirió, mediante compra, los derechos de las bases de datos del sistema "INFOLEX".
4. En fecha 24 de Mayo de 1.988, la empresa "LEXIS S.A.", por medio de su personal especializado, inició las labores de investigación, lectura y selección de la normativa legal ecuatoriana promulgada en los Registros Oficiales desde el año 1.906, contenidos, según el demandante, en más de 18.000 ejemplares. Una vez seleccionadas, y para aumentar la eficacia de la base de datos "INFOLEX", le fue agregada una función que indica la condición jurídica de la norma.
5. Una vez que fueron identificadas la normas vigentes y reformadas, la empresa "LEXIS S.A." incluyó sus contenidos en un nuevo sistema de base de datos que, a diferencia del "INFOLEX", se realizó a texto completo, que fue denominado "MERLIN" y finalizado en el mes de diciembre del año 1.994.
6. En fecha 20 de febrero de 1.995, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Décimo Primero del Cantón de Quito, la empresa "PRODUCTORA DE INFORMACIÓN COMPAÑÍA LIMITADA -PRODINFO-", siendo inscrita ante el Registro Mercantil el 26 de junio de 1.995.
7. Con motivo de la XIV Feria Internacional de Informática y Afines "COMPU 95", celebrada en la ciudad de Quito del 23 al 29 de octubre de 1.995, la empresa "PRODINFO" intervino en aquella a través de la presentación de un producto que consistía en *"...una recopilación de todas las normas legales vigentes en el país que, mediante la utilización de un computador y un sistema de manejo de bases de datos, permite la búsqueda y recuperación de disposiciones relacionadas con un determinado tópico de interés"*, producto que dicha empresa ha continuado comercializando hasta esta fecha.

b) Demanda

La actora "LEXIS S.A." alega que, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el sistema que ha desarrollado y que ha denominado "MERLIN", conforma una base de datos protegida por el Derecho de Autor.

Que en consecuencia de la titularidad autoral sobre la base de datos "MERLIN", la demandante goza de protección *"contra la obtención de copias y reproducciones no autorizadas"*.

Que la demandada, *"...PRODINFO copió o reprodujo, mediante la utilización de técnicas electrónicas administradas por computador, la legislación en lenguaje binario formalmente vigente que LEXIS S.A. comercializaba en su base de datos MERLIN, hecho que motiva la presente demanda"*.

Que la empresa PRODINFO se limitó en su actividad, presuntamente creativa a *"manipular"*



la reproducción o copia de las bases de datos del sistema MERLIN de propiedad intelectual de LEXIS S.A., mediante la introducción automática de eñes, tildes y diéresis a los textos y asignándoles diferente agrupación del contenido de la normativa formalmente vigente”.

Que resulta imposible que la empresa PRODINFO haya realizado el trabajo de investigación que se requiere para la compilación del material legislativo del Ecuador en el presente siglo, sólo durante el período de los cuatro meses transcurridos entre el momento de su constitución como persona jurídica, y la celebración de la feria COMPU 95, en la que presentó su producto informático.

c) Contestación de la demanda

Expresa la parte demandada:

Que la demanda interpuesta por LEXIS S.A., se sustenta en apreciaciones de carácter subjetivo, como son, entre otras, la de afirmar que PRODINFO no podía realizar el análisis e ingreso de los datos en un tiempo de cuatro meses.

Que la recopilación de los datos agrupados por el sistema INFOLEX, fue cumplida a través de investigaciones de bibliotecas de reconocidos juristas, de recopilaciones legislativas realizadas por doctrinarios ecuatorianos, así como de diversas publicaciones provenientes del gobierno ecuatoriano.

Que para la inclusión de los textos legislativos dentro de la base de datos INFOLEX, se han utilizados dos métodos: *“...el ingreso a través de ‘scanner’, para posteriormente realizar el reconocimiento óptico de caracteres, y la digitación de normas”.*

Que entre los sistemas INFOLEX y MERLIN, existen marcadas diferencias, entre ellas *“mientras LEXIS S.A., ha realizado la clasificación de las normas que conforman las bases de sistemas de datos en MÓDULOS..., PRODINFO CIA Ltda. lo ha hecho en 25 materias debidamente diferenciadas...”*; y

Que *“...lo que pretende LEXIS S.A. es crear en su demanda una figura de autoría de algo que es un bien público ecuatoriano, como lo son las normas legales que nos rigen y nos seguirán rigiendo al país...”*.

Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y QUE igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son:

DECISIÓN 351

“Artículo 28. Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman”.

“Artículo 58. Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión”.

Adicionalmente, este Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio de los artículos 3, 4, párrafos 1ro. y 2do. de la misma Decisión 351:



“**Artículo 3.** A los efectos de esta Decisión se entiende por:
(...)”

“**Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
(...)”

“**Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
(...)”

“**Artículo 4.** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

“Los programas de ordenador;

“Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.”

Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar:

II. LA OBRA Y LA ORIGINALIDAD

A criterio de este Tribunal, para la presente interpretación debe partirse de la definición de lo que es obra, en los términos de la Decisión 351.

En ese sentido, el transcrito artículo 3 la define como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De los elementos contenidos en la precedente definición, varios son determinantes para resolver el conflicto; a saber:

Debe tratarse de una “*creación intelectual*”, es decir, producto del ingenio humano, de manera que el simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que sea, no constituye, por ese solo hecho, una creación¹, independientemente de las inversiones o recursos que se hayan aportado para su producción o ejecución.

Para que llegue a tener entonces el carácter de “*creación*”, es necesaria la “*originalidad*”, que no es sinónimo de “*novedad*”, sino de “*individualidad*”, vale decir, “*que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad*”, cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional.²

Sobre la **originalidad** ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-98, al afirmar que: “*La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’- como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las ‘obras del ingenio’ (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la ‘creación’ intelectual, y a la obra como toda ‘creación’ de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).*”³

Por último, esa creación debe pertenecer al dominio literario, artístico o científico y, en el caso de autos, al ámbito literario, porque tanto los programas de ordenador, como las compilaciones legislativas, se expresan a través de un lenguaje, característica de las obras literarias⁴, independientemente de su género, mérito

¹ V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Derecho de Autor*”. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Caracas, 1999. Tomo I. p. 127.

² V.: LIPSZYC, Delia: “*Derecho de Autor y Derechos Conexos*”. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66.

³ Interpretación prejudicial 32-IP-97, caso “TERMINATOR”, del 02 de octubre de 1998. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 416 del 15 de marzo de 1999.

⁴ V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Derecho de Autor*”. Ob. Cit. Tomo I. p. 299.



o destino, como lo expresa el artículo 1 de la Decisión 351.

El Tribunal ha hecho la precedente mención expresa, tanto de los programas de ordenador, como de las bases de datos, porque conviene, a los efectos del caso concreto, formular algunas precisiones iniciales que más adelante se detallan.

III. EL SOFTWARE Y LA BASE DE DATOS

En efecto, el "software" o programa de ordenador, es definido por el artículo 3 de la Decisión 351 como la "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado ...".

Ahora bien, aunque muchas bases de datos -por el volumen de información almacenable y la rapidez para proporcionarla al usuario-, utilizan sistemas computacionales, existe la tendencia a confundirlas con el "software" utilizado, eventualmente, para "informatizar" los elementos recopilados, no obstante tratarse de dos bienes intelectuales distintos.

En ese sentido, se ha afirmado en doctrina que si bien "... tradicionalmente el uso del nombre 'bases de datos' estaba reservado a aquellas colecciones procesadas por medios informáticos, mientras que las compilaciones comprendían también las legibles de cualquier otra forma (v.gr.: por fichas o listados impresos)"⁵, "... la originalidad o no en la recopilación de obras, hechos o datos no depende de su almacenamiento informático, razón por la cual la expresión 'bases de datos' comprende a todas las compilaciones de información, independientemente de que existan o no en forma impresa, en unidades de almacenamiento en computador o de cualquier otra forma".⁶

⁵ V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: "Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)", en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol: "El Nuevo Derecho de Autor en el Perú". Peru Reporting. Lima 1.996.

⁶ V.: FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos: "El derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del año 2000", en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Tomo I. Madrid, 1991. pp. 107-133.

Así lo ha entendido el legislador andino, al mencionar como obras distintas por una parte, tanto a los programas de ordenador (Decisión 351, artículo 4, párrafo I), como a las bases de datos (Decisión 351, artículo 4, párrafo II); y, por la otra, al calificar a las bases de datos como "recopilaciones" (Decisión 351, artículo 58), sin exigir que éstas hayan sido elaboradas con el auxilio de un computador y de un programa de ordenador, o mediante otros medios no informáticos, incluso manuales. Esa posición fue adoptada también, posteriormente, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, artículo 10,2) en el marco del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el nuevo Tratado sobre Derecho de Autor (artículo 5) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se refieren a las bases o compilaciones de datos "en forma legible por máquina o en otra forma".

De allí que en el lenguaje jurídico-autoral, el vocablo "compilación" sea sinónimo de "colección"⁷, género creativo existente desde mucho antes de la era de la electrónica y la computación.

Con lo cual puede concluirse que con el uso de un mismo programa de ordenador puedan elaborarse bases de datos distintas y que una misma compilación de datos pueda realizarse con el uso de diferentes programas de ordenador.

Pero aunque esa confusión parece advertirse en varios de los escritos y medios de prueba que conforman las actuaciones del expediente, la interpretación prejudicial solicitada está referida a los artículos 28 y 58 de la Decisión 351, que analizados en forma conjunta y armónica limitan dicha interpretación a la protección de las bases de datos, aunque las consideraciones precedentes resultan de suma importancia para el Tribunal solicitante, en orden a la aplicación de la normativa andina, tanto en relación con los programas de ordenador, también mencionados en el artículo 58 de la Decisión 351, como en cuanto a la protección de las bases de datos.

⁷ V.: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): "Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos". Ginebra, 1.980. Voz 47. p. 47.



IV. LA ORIGINALIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Bajo las anteriores premisas, debe advertirse entonces, como primer elemento, que así como la originalidad en las "obras originarias" (es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia), radica en la "forma de expresión" que las individualiza en relación con otras preexistentes, esa originalidad, en ciertas "obras derivadas" (como en las colecciones o antologías de obras ya existentes), puede hallarse en su "composición", por ejemplo, en "la selección de las obras o de los fragmentos de las obras que la componen y la metodología con que son tratados".⁸

Tal es también el supuesto de las recopilaciones o compilaciones (y las bases de datos, son una de ellas, de acuerdo al artículo 58 de la Decisión 351), las cuales, conforme al artículo 4, párrafo II) de la misma normativa comunitaria, y en concordancia con el artículo 28 *eiusdem*, están protegidas **siempre que "por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales"** (resaltado y subrayado del Tribunal).

Esa fórmula no es nueva, ni exclusiva del Derecho Comunitario Andino, sino que tiene su origen en el artículo 2,5 del Convenio de Berna, según el cual "las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de estas colecciones".

Sin embargo, aunque el artículo 2,5 citado está referido a las colecciones "de obras literarias o artísticas", siempre fue interpretado que, dado el carácter enunciativo de la referida norma, que le atribuye el empleo en ella de la expresión "tales como", no solamente estaban protegidas aquellas compilaciones de obras literarias o artísticas (en este caso, sin perjuicio de los derechos de los autores de las creaciones primigenias, objeto de la recopilación), sino también las recopilaciones de otros elementos de información que no constituyeran "obras preexistentes" (como datos jurisprudenciales, le-

gislativos o numéricos, efemérides, movimientos bursátiles, factores climáticos, etc.), siempre que la selección o disposición de esas "materias", dieran como resultado un producto creativo con características de originalidad.

Ese es el sentido, en criterio de este Tribunal, de la incorporación por el legislador andino de las bases de datos como compilaciones en el artículo 4 párrafo II), en concordancia con el artículo 58, ambos de la Decisión 351.

Cuando la compilación constituye una colección de obras preexistentes (como en las antologías y recopilaciones), se afirma que son obras "relativamente originales", pues la originalidad radica únicamente en la composición, "en las que se protege la selección de obras o de trozos de obras ajenas".⁹

Y cuando la base o compilación de datos no constituye una colección de obras preexistentes (o éstas no están protegidas), sino una colección de elementos de información no tutelados en sí mismos, solamente se puede invocar la protección por el derecho de autor en cuanto a los elementos de selección o disposición de los contenidos que constituyan una creación personal, pero no sobre dichos contenidos en sí, pues de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 351, la protección concedida por el derecho de autor a las bases de datos "no será extensiva a los datos o información compilados...".

En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, el ADPIC (artículo 10,2) y el nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (artículo 5).

De esta manera, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la "expresión" de las obras u otros elementos recopilados (pues esa expresión ya se encuentra presente en el material coleccionado), sino en la "selección" o en la "disposición" de las materias objeto de la recopilación.

Ahora bien, como quiera que de acuerdo a los artículos 4 párrafo II) y 28 de la Decisión 351, los vocablos "selección" y "disposición", están separados por una "o", disyuntiva, la originalidad exigida por dichas normas puede estar en uno cualquiera de esos elementos (o en am-

⁸ V.: LIPSYC, Delia: Ob. Cit. p. 114.

⁹ V. LIPSYC, Delia. *Idem*. p. 70.



bos), vale decir, en la selección o en la disposición de las obras o de los datos recopilados en las bases.

La originalidad en la “selección” implica la preexistencia de un importante número de elementos de información (obras o simples hechos o datos), de los cuales el compilador elige algunos de ellos, conforme a un determinado criterio y a una metodología específica que reflejen un acto creativo.

La originalidad en la “disposición” implica que no puede tratarse de una mera acumulación de hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa acumulación), ni tampoco que esa disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios (como las guías profesionales realizadas solamente a partir del índice alfabético de todos los miembros colegiados), sino que supone una clasificación de esos datos en forma tal que den como resultado una “creación personal”.

Así, como lo ha señalado la más calificada doctrina: *“de allí resulta un requisito necesario para que se hable de ‘obra’ al referirse a la base de datos, y es que por la disposición o selección de las materias (obras originarias o hechos y datos), pueda afirmarse que se trata de un trabajo creativo, con características de originalidad (en el sentido de individualidad), de manera que quedan excluidas aquellas bases de datos producto del resultado del simple trabajo mecánico o rutinario –siempre se menciona el ejemplo de los listados telefónicos-, en los que no se advierte una creación personal y, por tanto, carecen de tutela autoral”*.¹⁰

En el caso concreto de las compilaciones legislativas, objeto de la presente interpretación, deben tomarse en cuenta varios factores, a saber:

1. La tendencia universal en derecho de autor, en plena concordancia con el artículo 2,4 del Convenio de Berna, es la de excluir de la protección por esta disciplina a las llamadas “obras oficiales” (textos de orden administrativo, legislativo o judicial), entre otras razones porque “*tratándose de normas o dispo-*

siciones en las cuales la comunidad tiene interés en difundirlas, y constituye esa difusión, en alguna medida, una obligación del Estado, la protección por el derecho de autor podría significar una limitante para la libre divulgación de dichas obras”.¹¹

2. Pero ello no impide que se imponga a quien utilice tales obras la obligación de respetar los textos y mencionar la fuente, al estilo del derecho de cita, previsto en el artículo 22 párrafo a), de la Decisión 351.
3. Quiere decir entonces que si se trata de una compilación legislativa, no es necesaria la autorización previa para realizar esa colección, salvo disposición legal expresa en contrario, ni nadie puede alegar un monopolio sobre esos elementos de información, de manera que “*cualquiera podrá utilizarlos para la formación de otra base de datos, pero sin aprovecharse de la inversión y esfuerzo ajenos*” (destacado del Tribunal).¹²
4. Si ese esfuerzo ajeno da como resultado una obra (por la originalidad en la selección o disposición de las materias recopiladas), el titular de la base ostentará derechos exclusivos sobre la compilación de los datos (en la forma como seleccionó o dispuso los elementos de información compilados, y no sobre la información en sí misma), pero no podrá impedir que otra persona, sobre similares elementos (especialmente cuando se trate de elementos de información de uso, interés y difusión públicas, que deben reproducirse textualmente), realice otra compilación, con sus propias características de originalidad en la selección o disposición de las materias.
5. Esa originalidad en la “segunda” base de datos, podría estar, por ejemplo, en la selección del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o parcialmente, u otros datos que faciliten el acceso a la información) o en la disposición o agrupación del mismo (v.gr.: organización por materias, títulos dados a los módulos de clasificación, aclaraciones derivadas de la entrada en vigencia de otras leyes, correspondencia

¹⁰ V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)”. Ob. Cit. p. 246.

¹¹ V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Autor”. Ob. Cit. Tomo I. p. 145.

¹² V.: LIPSYC, Delia: Ob. Cit. p. 116.



con otras normas, comentarios, o como consecuencia de lo anterior, en la forma de acceso a la información para recuperar o utilizar ésta, etc.).

6. Pero si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos recopilados, como se ha dicho, sino una acumulación de datos sobre la base de criterios rutinarios, habrá una base de datos, desde el punto de vista técnico, en el sentido de una recopilación de elementos de información (en este caso, textos legales), pero no una base de datos protegida por el derecho de autor, al no cumplir con los requisitos de originalidad a que se refieren los artículos 4, II y 28 de la Decisión 351.
7. Otra cosa es, al contrario, que la recopilación de los datos no la realice el "segundo" compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a "extraerlos" de la base de datos preexistente (y no protegida por ausencia de originalidad en la selección o disposición de las materias), por ejemplo, mediante su duplicación electrónica no autorizada, pero ya en este supuesto no se estará en presencia de una violación al derecho de autor, sino, de ser el caso, frente a otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, lo que le corresponderá resolver al Juez nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado en autos.
8. Es igualmente posible que el "segundo" compilador, a los fines de "extraer" los datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido el "software" original usado para la compilación preexistente (no protegida si está ausente la originalidad en la selección o disposición de los elementos compilados), en cuyo caso tampoco se estará ante un ilícito contra el derecho de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpación de los derechos autorales sobre el programa de ordenador, cuestión que también debe resolver el Juez en el caso concreto, de acuerdo a lo alegado y probado en autos.

Distinta es la situación en otros ámbitos, como el comunitario europeo, que carece de un texto codificado como la Decisión 351, pero cuya Directiva 96/9/CE del 11 de marzo de 1996, no solamente reconoce la tutela a las bases de

datos "creativas", sino que también otorga una protección "sui generis" (distinta a la del derecho de autor), a aquellas bases de datos en las cuales, sin necesidad del requisito de la originalidad en la selección o disposición de las materias, "el fabricante demuestre que la obtención, la verificación o la presentación del contenido representan una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo..."¹³, **figura no prevista en el Derecho Comunitario Andino.**

Así las cosas, en el referido Derecho supranacional, como es actualmente la solución mayoritaria en el Derecho Comparado, las bases de datos solamente se encuentran protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir el requisito de la originalidad, que se traduzca, para el caso que nos ocupa, por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo II), 28 y 58 de la Decisión 351, consagrada en el Derecho Andino del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La ausencia o no de originalidad en una base de datos legislativa, en cuanto se trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal en cuanto a la composición de esos datos, en vista de la selección o disposición de las materias, solamente puede ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a las probanzas aportadas al proceso, incluida entre éstas la de experticia, realizada a solicitud de parte o requerida de oficio.

V. EL PLAGIO

Porque, en efecto, si determinare el Juez nacional que hay una base de datos protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y también una acción mediante la cual un tercero asume la paternidad de esa obra ajena, se habría producido un plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial establecidos en el artículo 13 de la Decisión 351, tales como la

¹³ V.: RODRÍGUEZ-TOQUERO Y RAMOS, Pilar: "La protección de las bases de datos", en el libro-memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Tomo 2. pp. 634-635.



comunicación pública, la reproducción, o la distribución de los ejemplares. Pero, en cambio, de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral alguno.

A tales efectos, se entiende por plagio “...el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, **la obra** de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados...” (subrayado del Tribunal).¹⁴

De allí que, como lo ha apuntado la doctrina, la **“materia del plagio son las obras intelectuales, es decir, las obras de ingenio literarias, artísticas o científicas susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio. El carácter de obra intelectual estará dado por su originalidad o individualidad. Esta nota es la causa de su protección. Su falta obstará a la misma”** (destacado del Tribunal).¹⁵

Por último, vale destacar que, de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, puede existir un plagio del programa de ordenador, en código-fuente o en código-objeto (Decisión 351, artículo 23) utilizado para la elaboración o el uso de la base de datos, pero sin que se haya plagiado esta última (porque la información almacenada con el uso del mismo programa sean distintos, o porque la selección o disposición de los datos sea diferente), o que exista usurpación de la base o compilación, aun empleando para ello otro programa de ordenador, con su propia originalidad, o incluso a través del uso de medios manuales o no informáticos, como ha sido expresado *supra*.

Con base en las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Los conceptos de “*software o programas de ordenador*” y “*bases de datos*”, constituyen dos figuras distintas. En consecuen-

¹⁴ V.: OMPI: “Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos”. Ob. Cit. Voz 188. p. 182.

¹⁵ IRIBARNE, Rodolfo Antonio y RETONDO, Hilda: “Plagio de Obras Intelectuales”, en “Los Ilícitos Civiles y Penales en Derecho de Autor”. Ila Conferencia Continental de Derecho de Autor. Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Buenos Aires, 1.981. p. 110.

cia, con el uso de un mismo programa de ordenador pueden ser elaboradas bases de datos diferentes, y a su vez, una misma compilación de datos puede realizarse con el uso de otros programas de ordenador.

2. La originalidad en las “*obras originarias*”, es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia, radica en la “*forma de expresión*” que las individualiza en relación con otras preexistentes.
3. En cambio, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la “*expresión*” de las obras u otros elementos recopilados, sino en la “*selección*” o en la “*disposición*” de las materias objeto de la recopilación.
4. En el Derecho Comunitario Andino, las bases de datos solamente están protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir el requisito de la originalidad; en el presente caso, por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo II), 28 y 58 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
5. La originalidad o no de una base de datos legislativa, en cuanto se trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal relacionada con la composición de esos datos, en la selección o disposición de las materias, debe ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a las probanzas aportadas al proceso.
6. Si se determinare la existencia de una base de datos protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y además una acción mediante la cual un tercero distinto del autor o de los autores, o sin consentimiento de éstos, asume la paternidad de la obra ajena, le corresponde y debe el Juez nacional configurar y declarar la figura del plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial. Pero de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral alguno.



El Tribunal de los Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, al emitir su respectiva sentencia deberá adoptar la interpretación que en la presente ha sido realizada, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada, que será enviada así mismo a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,

Rubén Herdoíza Mera

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 6-AI-98

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los dieciocho días del mes de junio de 1999, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina, contra la República de Venezuela.

VISTOS:

El escrito SG/AJ/C-169-98 de 1º de diciembre de 1998, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina solicita el pronunciamiento del Tribunal en torno a la falta de aplicación por parte del Gobierno de Venezuela, de las Decisiones 378 y 379, conforme al Art. 1º de la primera y de la Disposición final de la última, para que se disponga que dicho País Miembro proceda a dar aplicación a las mencionadas Decisiones en un plazo perentorio; el dictamen 29-98 de incumplimiento, (Resolución 121), emitida por la misma Secretaría General en sentido de que "al no aplicar las Decisiones 378 y 379, referidas a Valoración Aduanera -que recoge el Acuerdo de Valor del GATT de 1994- y a la declaración Andina del Valor, respectivamente, ha incumplido normas del orde-

namiento jurídico andino", en especial las referidas y el Artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal.

El escrito de contestación; el acto de audiencia pública celebrada el día 8 de abril de 1999; las conclusiones de las partes; las pruebas aportadas por las partes y demás documentos obrantes en el expediente.

Todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno y,

CONSIDERANDO:

La competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud de los Arts. 23 y 24 del Tratado de Creación, en concordancia con las normas del capítulo I del Título Segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el Capítulo V del Reglamento Interno de 19 de junio de 1985.



I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

La Secretaría General de la Comunidad Andina por conducto de su Director General, Nicolás Lloreda Ricaurte, de acuerdo en lo previsto en el Párrafo final del Art. 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita a éste su pronunciamiento en torno a la falta de aplicación por parte del Gobierno de Venezuela de las Decisiones 378 y 379, conforme al Art. 1º de la primera y disposición final de la última para que dicho país Miembro proceda a dar aplicación a las mencionadas Decisiones, en plazo perentorio.

1. FUNDAMENTOS DE HECHO:

- 1) El 19 de junio de 1995 la Comisión aprobó la Decisión 378, publicada el 27 de junio del mismo año en la Gaceta Oficial N° 183 que establece "para los efectos de valoración aduanera los países miembros se regirán por la presente Decisión, y por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Valor del GATT de 1994).
- 2) El 19 de junio de 1995 se aprobó la Decisión 379 publicada el 27 de junio de ese mismo año que es la Declaración Andina del Valor para los países miembros de la Comunidad Andina, estableciendo finalmente que "la presente Decisión entrará en vigencia a más tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela y, a más tardar el 30 de junio de 1996, para Ecuador".
- 3) Para la determinación del Valor de Aduanas, Venezuela aplica los arts. 235 al 270 del Reglamento de su ley Orgánica de Aduanas vigente, que se basa en la "Definición del Valor de Bruselas" y señala: "el valor nominal de la mercancías, a los fines de la liquidación de los gravámenes establecidos en el arancel de Aduanas, es su precio normal y constituye la base imponible" y que "se entenderá por precio normal aquel que en el momento en que son exigibles los gravámenes arancelarios se estima pudiera fijarse para las mercancías de importación como consecuen-

cia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia, entre un comprador y un vendedor independiente uno del otro".

- 4) El 2 de junio de 1998, la Secretaría General envió al Gobierno de Venezuela la nota de observaciones, por el incumplimiento en la aplicación de las Decisiones 378 y 379, concediendo a partir de esa fecha un plazo de 30 días para responder.
- 5) Mediante comunicación de fecha 2 de julio de 1998, el Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela informa a la Secretaría General que existe un proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre el Valor en Aduanas de las mercancías que recoge las Decisiones 378 y 379; proyecto que se encuentra en revisión de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda.
- 6) Con fecha 3 de septiembre de 1998, la Secretaría General conforme al Art. 23 del Tratado de Creación del Tribunal, emitió la Resolución 121 que contiene el Dictamen de Incumplimiento 29-98, publicado en la Gaceta Oficial 370 del 7 de septiembre de 1998 por no aplicar el Gobierno de Venezuela las Decisiones 378 y 379 sobre Valoración Aduanera y Declaración Andina, por lo que estaba incumpliendo normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal.
- 7) Expresa que hasta la fecha en que se interpone la presente demanda, el Gobierno de Venezuela no ha observado la aplicación de las disposiciones normativas arriba mencionadas.

2. OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN.

Solicita el pronunciamiento del Tribunal, con respecto a la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 por el Gobierno de Venezuela, a fin de que ponga en vigencia el régimen de Valoración Aduanera Andina y la Declaración Andina del valor.



3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1 Aspectos Adjetivos

Transcribe el Art. 5º del Tratado de Creación del Tribunal, para luego señalar las obligaciones de HACER o adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de NO HACER o no adopción de medidas contrarias a dicho ordenamiento, recordando lo expuesto en la Sentencia de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96.

En cuanto a la competencia del Tribunal, se remite al contenido de los arts. 23 y 24 del mismo tratado y 39 de su Estatuto en cuanto al procedimiento a la Sentencia del proceso antes indicado y los tres momentos a que se refiere la nota pertinente de observaciones.

3.2 Aspectos sustantivos: incumplimiento de Venezuela

La Decisión 378 cuyo Art. 1º se transcribe dado el propósito explícito en sus considerandos que dice "que es conveniente disponer de un texto único que recoja las disposiciones relativas a la determinación del valor de aduana de las mercancías importadas por los Países Miembros", para luego referirse al Acuerdo de Valor del GATT de 1994 adoptado por dicha Decisión, con objeto de conseguir mayor uniformidad y certidumbre.

En cuanto a la aplicación directa en los países miembros a partir de la fecha de publicación para Venezuela señala el 27 de junio de 1995, citando el Art. 1º del Acuerdo del Valor del GATT adoptado por la Decisión 378 que establece el valor en aduana, que difiere con la de la reglamentación Venezolana manteniendo ésta el régimen de valoración según la Definición del Valor de Bruselas; habiendo procedido a proponer un proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, que aún no se halla vigente, como lo reconoce el demandado. Recalca el actor que el Gobierno de Venezuela ha venido incumpliendo la Decisión 378 desde su expedición hasta la presente, vulnerando así el ordenamiento jurídico comunitario.

Decisión 379

Regula lo concerniente a la Declaración Andina del Valor y en su parte final dice: "La presente Decisión entrará en vigencia a más tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela y, a más tardar el 30 de junio de 1996, para Ecuador"; o sea que comenzó a regir para Venezuela, indefectiblemente, el 31 de diciembre de 1995, y hasta el momento no ha expedido las medidas internas que establece su artículo 1º por las administraciones aduaneras de cada país miembro, por lo que resulta incumpliendo.

La Resolución 121.

También ha incumplido Venezuela esta Resolución, al no aplicar las Decisiones 378 y 379, toda vez que las Resoluciones de la Junta (hoy Secretaría General) forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, por hallarse dichos actos revestidos de las características o amparados de presunción de legalidad y ejecutoriedad, respaldando dicho criterio con varios otros de doctrina, mientras no sean válidamente impugnados.

4. PRUEBAS

Se solicita tener como tales 8 documentos que contienen las Decisiones y Resoluciones, copias de la nota de observaciones y dispositivos del Reglamento sobre definición del Valor de Bruselas, más otros sobre representación en el juicio.

5. PETITORIO

Se solicita pronunciamiento del Tribunal, conforme al Art. 23 de su Tratado de Creación, con respecto a la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 por parte del Gobierno de Venezuela, contraviniendo el Art. 5º del mismo Tratado y la Resolución 121 de la Secretaría General, con expresa condena de costas para la parte demandada.

II. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La República de Venezuela por conducto del Ministro de Industrias y Comercio, dentro del



término de Ley, da respuesta a la demanda de incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Expresa que la demanda de incumplimiento se fundamenta en la aplicación por el Gobierno de Venezuela del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas que contempla la forma de cálculo basada en la Definición de Bruselas, en vez del Acuerdo de GATT de 1994, acogida por la Decisión Andina 378 y la no aplicación prevista en la Decisión 379.

Luego se refiere a la información del Ministerio de fecha 02 de julio de 1998, sobre la existencia de un proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, que recogía lo previsto en las Decisiones citadas, con el cual el Gobierno de Venezuela esperaba cumplir obligaciones en esta materia y que se encontraba en revisión, ya que de haber sido puesto en vigencia "hubiera sido un reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas".

Sin embargo anota que el 05 de noviembre de 1998, se publicó en la Gaceta Oficial N° 36.575 el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, modificándose la anterior Ley que en su Art. 85 prevé lo siguiente:

"El Reglamento determinará los elementos constitutivos, el alcance, las formas, medios y sistemas que deben ser utilizados, para la verificación y fijación de la base imponible de los impuestos previstos en el Arancel de Aduanas" y el Art. 156 expresa: "El Reglamento de esta Ley será único e impreso en un solo texto", el mismo que ya había sido aprobado por el Consejo de Asesoría jurídica de la Administración Pública, necesitando aprobación en Consejo de Ministros y el "Ejecútese del Presidente de la República", señalando "cierto retraso, en su puesta en vigencia" y que el Gobierno de Venezuela espera se publique en la Gaceta Oficial de un momento a otro.

Finalmente expresa que el Gobierno de Venezuela ha puesto el mayor empeño en cumplir con sus obligaciones derivadas de las Decisiones 378 y 379, impedidas sólo por fuerza mayor, por lo que solicita al Tribunal se sirva declarar sin lugar la acción de incumplimiento intentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

III. SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL ACTOR.

Comienza el memorial con un resumen de todos los fundamentos de hecho de la demanda, sintetizados en los 6 puntos expuestos en el presente documento, para luego referirse a la contestación del Gobierno de Venezuela, en la que argumenta que el incumplimiento era momentáneo y que el "Reglamento relativo al cálculo de valor de las mercancías", en el que se recogían las Decisiones 378 y 379 estaba por aprobarse, esperando cumplir con sus obligaciones en esta materia, punto en el que destacan varios aspectos, como el aporte del Gobierno de Venezuela para justificar su incumplimiento, el proyecto de Decreto que no forma parte del ordenamiento jurídico de ese país que se encontraría para firma de parte del Jefe de Estado, resultando que no se da cumplimiento a lo dictaminado en la Resolución 121, menos las Decisiones citadas, lo cual se admite aspirando subsanar mediante la expedición de dicho Decreto, que es el mismo argumento esgrimido ante la Secretaría General.

Siempre en este campo, menciona el demandante que durante la audiencia el apoderado de Venezuela informó que se tramita un nuevo proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, que debe quedar unificado en un sólo texto; proyecto entregado al término de la audiencia y que recoge las disposiciones de las Decisiones 378 y 379, poniendo a dicho país en situación de cumplimiento; pero que llama la atención a la Secretaría General el hecho de que se trata de un proyecto diferente al anunciado en su respuesta a la nota de observaciones y contestación a la demanda, y como tal aún no forma parte del ordenamiento jurídico venezolano, o sea no vigente, por lo que la situación de incumplimiento de la Resolución 121 permanece en la actualidad. Resalta que a confesión de parte, relevo de prueba, por existir confesión del Gobierno de Venezuela sobre el incumplimiento en la implementación de las Decisiones 378 y 379, "hecha de manera consciente y sin ningún tipo de acción que destruyera su voluntariedad".

Respecto de las Decisiones 378 y 379 expresa que son normas de aplicación directa y de efectos inmediatos, reiterando que sus efectos surten a partir de la fecha de su publicación en la



Gaceta Oficial, tal cual determina el Art. 3º del Tratado de Creación del Tribunal.

Al referirse a la contestación de la demanda, en la que se pretende justificar el incumplimiento en la "ocurrencia de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor", consistente en el retraso sobre el proyecto de reglamento que recoge las Decisiones citadas, dice que no es necesaria la expedición de ningún instrumento jurídico por tratarse de normas supranacionales de aplicación directa en Venezuela.

Seguidamente transcribe artículos importantes de las Decisiones 378 y 379 señalando sus propósitos y efectos, concluyendo que se ha producido su incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela, así como de la Resolución 121, que se halla revestida de las características de presunción de legalidad y ejecutoriedad.

Ante las afirmaciones vertidas por la parte demandada en la Audiencia pública del 8 de abril de 1999, en el sentido de que Venezuela habría tenido problemas en la aplicación de dichas Decisiones, al igual que otros países miembros que se hallan demandados (4) de incumplimiento de las mismas Decisiones, la Secretaría General formula las correspondientes precisiones sobre las normas contenidas en éstas, concluyendo en que "no existen razones de tipo técnico, ni siquiera razones de conveniencia que justifiquen el incumplimiento por parte de Venezuela en la aplicación de las Decisiones 378 y 379".

Petitorio

Se solicita al Tribunal, pronunciamiento conforme a lo previsto en el segundo párrafo del Art. 23 de su Tratado de Creación, por falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 por el Gobierno de Venezuela, contraviniendo el artículo 5º del mismo Tratado, las Decisiones citadas y la Resolución 121, con expresa condena de costas para la parte demandada.

IV. CONCLUSIONES DE LA DEMANDADA

Dentro de la oportunidad procesal, la demandada presentó memorial mediante el cual consignó copia de la Ley Orgánica de Aduanas de la República de Venezuela, así como del proyecto del Reglamento General de esa Ley, el

cual entraría en vigencia, según sus afirmaciones en el futuro próximo.

V. DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO

La acción de incumplimiento, que tanto los Países Miembros como la Secretaría General pueden incoar ante el Tribunal, debe estar precedida del denominado dictamen de incumplimiento emitido por ésta última, el que según criterio formulado por este Tribunal, debe reunir tres requisitos que permiten conocer al órgano judicial el fondo de la litis, y los motivos por los que se acusa a un país del incumplimiento. Estos tres requisitos que se derivan de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal son:

- a) El cumplimiento de una fase previa ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la que debe abrirse el diálogo entre el órgano comunitario y el país miembro, para la solución del asunto controvertido en esa fase previa;
- b) La oportunidad procesal que debe otorgarse al país miembro para corregir o enmendar su conducta; y,
- c) La correspondencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones, y las contenidas en el dictamen de incumplimiento, que deben guardar la debida congruencia.

Aplicando estos criterios al caso **sub examine** se desprende:

- a) **La fase previa.**- La Secretaría General, al amparo del art. 23 del Tratado del Tribunal, remitió al Gobierno de Venezuela con fecha 2 de junio de 1998 la Nota de Observaciones SG/DI/0848/98, debido al incumplimiento en la aplicación de las Decisiones 378 y 379, concediéndole un plazo de 30 días para responder.
- b) **La oportunidad procesal de defensa del País Miembro.**- El 2 de julio de 1998 el Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela, mediante comunicación DAE/98/735 informó a la Secretaría General la existencia de un proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre el valor (en aduanas) de las mercancías, que recoge las De-



ciones 378 y 379, el cual se encontraba en revisión por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda.

c) Consistencia entre observaciones y dictamen de incumplimiento.- El Dictamen de Incumplimiento 29-98 contenido en la Resolución 121, de 3 de septiembre de 1998, por el cual se dictaminó que el Gobierno de Venezuela al no aplicar las decisiones sobre Valoración Aduanera y de Declaración Andina de Valor, respectivamente, estaba incumpliendo con normas del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, específicamente del Artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, del artículo 1º de la Decisión 378 y de la Disposición Final de la Decisión 379. Dicho dictamen guarda congruencia con la Nota de Observaciones remitida al Gobierno de Venezuela.

Hasta la fecha de interposición de la presente acción, el Gobierno de Venezuela, no ha cumplido con la aplicación de las Decisiones 378 y 379, y la Resolución 121 de la Secretaría General.

Los hechos materia de observación por parte de la Secretaría General, se contraen en conocer el estado del cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contenidas en las referidas Decisiones 378 y 379 sobre Valoración Aduanera y Declaración Andina de Valor, respectivamente, a lo cual respondió informando que el Proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Valor en Aduana que recoge las normativas mencionadas, se encontraba en revisión por parte de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda.

Al concordar los tres requisitos previos para la emisión del dictamen de incumplimiento, el Organismo Judicial Andino se encuentra en capacidad de precisar cual es la materia objeto de la demanda y proceder a concluir sobre la existencia o no de los incumplimientos acusados.

VI. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL

El artículo 5 del Tratado Fundacional del Tribunal Andino, norma primaria dentro del Ordenamiento Jurídico Andino, a la letra dice:

“Artículo 5º.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean ne-

cesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”

Este artículo establece claramente las obligaciones de “HACER” por parte de los Países Miembros en cuanto ellos “están obligados” a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y también las de “NO HACER”, cuando los signatarios del tratado se comprometen a no adoptar medidas contrarias al Ordenamiento Jurídico o medidas que “de algún modo” obstaculicen su aplicación.

Este marco general de referencia para el sistema de integración andino, resulta contravenido por el hecho de la no adopción por parte de Venezuela, de las medidas necesarias para la aplicación de las Decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, referidas a la determinación del Valor en Aduana de las mercaderías importadas por los Países Miembros, la cual debe regirse por dicha Decisión, y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT de 1994). Asimismo, la no aplicación de la Decisión 379 sobre Declaración Andina del Valor, entraña una contravención de la norma general de obligaciones contenida en el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

VII. LA NO APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 378

Las Decisiones de la Comisión, según el artículo 3º que crea el Tribunal de Justicia, son directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Dado que la Decisión 378 de 19 de junio de 1995 no ha señalado una fecha posterior para su entrada en vigor, su aplicación por parte de la República de Venezuela era una obligación que debía cumplirse a partir del día de su en-



trada en vigor. Al no hacerlo, la República de Venezuela ha venido incumpliendo desde el momento de su expedición, hasta la fecha, la Decisión 378 de la Comisión, violando así el Ordenamiento Jurídico Comunitario.

La Decisión 378 en su artículo 1º adopta el Acuerdo del Valor del GATT, cuyo artículo 1º establece la base para la determinación del valor en la aduana, prescribiendo que éste *“será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación”*.

Esta definición, conocida como “criterio objetivo”, difiere de la adoptada por Venezuela en su Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, en cuyo artículo 236 prescribe que *“Se entenderá por precio normal -a los fines de la liquidación de los gravámenes establecidos en el Arancel de Aduanas- aquel que en el momento en que son exigibles los gravámenes arancelarios se estima pudiera fijarse para las mercancías de importación como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro”*.

El Gobierno de Venezuela no ha procedido pues a aplicar la Decisión 378, sino que mantiene vigente el régimen de valoración según la definición del Valor de Bruselas.

El hecho de que el Gobierno venezolano tenga en proyecto un Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre el valor de las mercancías, en el cual se recoja el postulado por la Decisión 378, no elimina el incumplimiento al no haber sido puesto en vigencia conforme lo reconoce el propio demandado en su comunicación DAE/98/735, dirigida el 2 de julio de 1998 a la Secretaría de la Comunidad Andina, y como lo ratifica mediante el escrito aportado con ocasión de la Audiencia Pública efectuada el 8 de abril de 1999.

En conclusión, resulta evidente el incumplimiento del Gobierno de Venezuela tanto por no haber adoptado en su momento el régimen prescrito para la Valoración Aduanera por la citada Decisión 378, como por la continuada aplicación de su Reglamento de la Ley de Aduanas, establecido por el Decreto 3026 de 23 de enero de 1979.

VIII. EL NO CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN 379

La Decisión 379, complementaria de la Decisión 378, regula lo concerniente a la Declaración Andina del Valor y señala en su Disposición Final, que entrará en vigencia a más tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela y a más tardar el 30 de junio de 1996 para Ecuador.

En consecuencia, la Decisión 379 comenzaba a regir para Venezuela indefectiblemente el 31 de diciembre de 1995, fecha a partir de la cual dicho país estaba en la obligación de tomar las medidas internas respectivas, que permitiera la aplicación de esta Decisión que establecía la Declaración Andina del Valor (DAV) cuyo formulario y diligenciamiento del mismo figuran en el anexo de dicha Decisión.

Al no haber adoptado el Gobierno de Venezuela las medidas consiguientes, está incumpliendo el Ordenamiento Jurídico Andino por conducta de omisión en la aplicación y reglamentación interna de la Decisión 379, incumplimiento que se produce desde la fecha de la entrada en vigor de la Decisión 379 hasta el presente.

IX. INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 121

La Resolución 121 de la Secretaría General de 3 de septiembre de 1998 y publicada en la Gaceta Oficial N° 370 del 7 de septiembre de 1998, dictaminó que el Gobierno de Venezuela al no aplicar las Decisiones 378 y 379 relativas a la valoración aduanera y a la Declaración Andina del Valor, estaba incumpliendo Normas del Ordenamiento Jurídico Andino.

La Resolución 121 de la Secretaría General, amparada de las características de presunción de legalidad y ejecutoriedad, era de obligatorio cumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela, el cual al persistir en su conducta está incumpliendo el dictamen 29-98 incorporado a dicha Resolución.

Por las anteriores consideraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

DECLARA:



1. Que la República de Venezuela ha incurrido en incumplimiento del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de las Decisiones 378 y 379 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de la Resolución 121 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
2. Que en consecuencia, el Gobierno de Venezuela debe cesar en la conducta contraventora de las normas comunitarias mencionadas en el acápite anterior, adoptando las medidas necesarias para que entre en aplicación el régimen de Valoración Aduanera y la Declaración Andina de Valor (DAV) que se prescriben en las Decisiones 378 y 379.
3. Condenar a la parte demandada al pago de las costas causadas en la presente acción de incumplimiento.

Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal, y remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina, copia certificada para su

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO N° 6-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a), f) y g), de la Decisión 85 e interpretación de oficio de los artículos 28, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, Ecuador. Actor: Phillips Morris Products Inc. Marca "HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta". Expediente interno 13-95.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 1999

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a), f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito mediante providencia de 25 de marzo de 1999, dentro de su procedi-

miento interno No. 13-95 seguido por Philips Morris Products Inc., contra la compañía Souza Cruz Industria E Comercio, e interpretación de oficio de los arts. 28, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Requerida la observancia del artículo 61 del Estatuto del Tribunal por parte de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, se dio cumplimiento al mismo mediante providencia citada precedentemente, habiéndose admitido la causa a trámite.



Dentro del proceso interno N° 13-95 instaurado por el mandatario de Phillips Morris Products Inc., éste se opone a la inscripción de la marca de fábrica Hollywood Lights (90 etiqueta), solicitada por la compañía Souza Cruz Industria E Comercio, bajo el N° 20266 el 6 de mayo de 1990, publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 304, del mismo mes y año.

Los hechos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes:

“A.- Philips Morris Products Inc. fundamenta la oposición en que tiene registradas y ha usado las marcas de fábrica Marlboro Label, inscritas con el N° 228 el 30 de julio de 1956, a nombre de Philips Morris Incorporated, renovada con el N° 209, el 27 de julio de 1976, transferida a Phillips Morris Inc., bajo el N° 413 el 21 de septiembre de 1988 y Marlboro Lights (etiqueta), inscrita con el N° 1345 el 16 de julio de 1981, a nombre de Phillips Morris Incorporated, renovada con el N° 2555 el 22 de octubre de 1982 transferida a Philips Morris Products Inc., bajo el N° 420 el 21 de septiembre de 1988, marcas que protegen productos de la Clase Internacional 34 y en la marca que se pretende registrar por parte de la Compañía Souza Cruz Industria E Comercio está destinada a proteger artículos comprendidos en la misma clase internacional, y evidentemente, siendo como es -dice-similar y confundible la marca que se intenta registrar con las marcas registradas Marlboro Label y Marlboro Light (etiquetas), su uso y registro causarían confusión entre el público consumidor y harían, en consecuencia, competencia desleal a la propietaria de las marcas Marlboro Label y Marlboro Lights (etiqueta). Adicionalmente afirma mi mandante tiene inscrita y ha usado la marca Lights, registrada bajo el N° 757 el 30 de octubre de 1972, denominación que es idéntica a la palabra Lights que la Compañía Souza Cruz Industria E Comercio incluye dentro de la marca. Además, las marcas de fábrica Marlboro Label y Marlboro Lights (etiqueta), están registradas por mi mandante en otros países y han sido usadas y son notoriamente conocidas tanto en el Ecuador como en el exterior. La similitud entre la marca solicitada por la compañía demandada y las marcas registradas por el demandante, se desprende, a simple vista del mero examen de los diseños que constituyen las marcas Marlbo-

ro Label y Marlboro Lights (etiqueta) y el diseño que pretende registrar la sociedad demandada, conforme se aprecia a continuación. Es, pues, evidente -anota- que la sociedad demandada intenta utilizar para su marca de fábrica el diseño característico mundialmente famoso, notoriamente conocido, de propiedad de Philips Morris Products Inc., para beneficiarse del gran prestigio de los productos bajo las marcas Marlboro, Marlboro Lights y Lights. En otros términos la sociedad demandada intenta hacer creer al público y engañarlo mediante la utilización de un diseño que se asemeja, inclusive, en el escudo de armas, al diseño que identifica a los productos Philips Morris Products Inc. Tan cierto es ello, -dice-, que el diseño que aparece a la solicitud de la marca Hollywood Lights (90 etiqueta), consta una figura muy semejante al diseño de techo que se usa en la comercialización de los productos bajo las marcas Marlboro y Marlboro Lights que, como manifestó, se encuentran registradas. Esta actitud de la Compañía Souza Cruz Industria E Comercio, que no es sino la repetición que intentó hacer en Chile, país donde se le rechazó una solicitud similar, viola principios legales contenidos en los Arts. 56 y 58, literales a), f) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y normas universales de Derecho que reprimen la competencia desleal y garantizan la protección del consumidor frente a engaños sobre la procedencia de los productos.

“B. La contraparte, Compañía Souza Cruz Industria E Comercio, a fojas 9 alega lo siguiente: La marca cuya inscripción solicito es de nacionalidad brasileña, y consiste en las palabras Hollywood Lights, y un logotipo rectangular conformado por unos diseños en forma de ‘V’ invertida, un escudo y la palabra ‘Hollywood’ debajo de la cual se lee Lights, tal y conforme consta de la etiqueta que se adjunta y de cuyos particulares hago especial reserva de uso exclusivo, sin embargo, no se reclama el uso exclusivo de la palabra ‘Lights’ por si sola. La marca podrá ser usada y difundida por todos los medios, en cualquier variedad de tamaño, letra, colores y en cualquier forma que no esté prohibida por la ley al arbitrio de su propietario. Además la Sala por su propia iniciativa, solicita que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie acerca de si es o no obliga-



torio para el Tribunal Nacional de última instancia formular la consulta de oficio (en el evento de que ninguna de las partes litigantes haya solicitado), en cada uno de los casos sometidos a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, en el evento de que el Tribunal Nacional de última instancia no encuentra oscuridad a la aplicación de las normas internacionales que deben aplicarse a los diferentes casos. Se indicará si la consulta de los casos concretos atenta o no a la autonomía que debe tener el Tribunal Nacional en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento”.

2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

Que las normas del Derecho Comunitario cuya interpretación se requiere son las siguientes:

Decisión 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:

“**a)** Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;...

“**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 la 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...”

El Tribunal, especialmente con el propósito de absolver la consulta relacionada con la obligatoriedad de los Tribunales de última instancia de presentar la misma, de oficio procede a interpretar las siguientes normas comunitarias:

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

“**Artículo 28.-** Corresponderá al Tribunal 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”.

“**Artículo 29.-** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse algunas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

“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 30.-** En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas de ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances de derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.

“**Artículo 31.-** El juez que conozca del proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal”.

3.- OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.-

Como bien señala Roberto Dromi:

“La integración regional no es incompatible con la soberanía nacional. ‘La potestad perpetua de la República’, como decía Jean Bodin, no será “menos absoluta”, porque la energía del poder soberano se extiende por integración en sentido “horizontal”, aunque no por “internacionalización” en sentido “vertical”. Las relaciones del derecho comunitario de la integración no niegan ni limitan ni



excluyen la soberanía, sino que la ubican en un marco ampliado, donde se extiende o prolonga el poder soberano del Estado en otras materias que no tenía, aunque ahora compatibilizado con el poder soberano de otro Estado miembro. En suma, la integración aumenta cualitativamente la soberanía de los Estados miembros”.

“De esa manera los vínculos de “derecho comunitario” son los emergentes de “Estados integrantes de comunidades” (v.gr. MCE, Mercosur, Nafta, MEI, etc.), en tanto los vínculos de derecho internacional público son los emergentes de Estados “asociados” en “organizaciones internacionales”. Los Estados integrados se incorporan a “entidades supranacionales” a través de lazos jurídicos, económicos y políticos más sólidos y ejecutorios que los clásicos tratados internacionales. La integración genera una “comunidad jurídica”, un derecho propio común, no es un derecho extranjero ni exterior. Es un derecho interno, común, propio de los Estados miembros”. (Roberto Dromi, Derecho Administrativo, pág.: 581, Ed. Ciudad Argentina, 1998)

Estas consideraciones doctrinarias son las que se encuentran reflejadas en la interpretación prejudicial como vía de acceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena -hoy de la Comunidad Andina- en su Sección Tercera, que abarca los artículos 28, 29, 30 y 31, se desprende que la Interpretación Prejudicial, constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los países miembros de la Comunidad Andina a través de éste órgano comunitario:

“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 cinco 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, debe pe-

dir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado...” y continúa la sentencia “Queda en consecuencia claro, que la interpretación 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...” (Proceso 10-IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en el Proceso 1-IP-96) Subrayado presente sentencia.

“En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria”. (Proceso 3-IP-90, G.O. 70 de octubre 15 de 1990, y ratificado en Proceso 3-IP-91, G.O. 93, noviembre 11 de 1991).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquel.

La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

La finalidad de ésta es lograr que se aplique uniformemente el derecho comunitario en el territorio de los países miembros buscando de esta manera crear una doctrina armónica y estable favorable al proceso de integración, de donde los principios interpretativos contenidos en cada sentencia del Tribunal Comunitario, deben ser aplicables exclusivamente al caso concreto consultado.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de reque-



rir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.” (Proceso 3-IP-93, G.O. 138, agosto 4 de 1993)

4.- EL RÉGIMEN MARCARIO EN LA DECISIÓN 85.

Para que un signo sea considerado una marca, según lo señalaba la Decisión 85, debía reunir estas características, que sea “novedoso, visible y suficientemente distintivo”, sin importar que sean palabras, gráficos, combinaciones de las anteriores, letras, números, etc. y sin ejemplificarlos, como tampoco se hace en la 344. Todo signo que reúna esas características puede ser registrado como marca.

Al hablar de las características de las marcas -novedad, visibilidad y distintividad- se especifican sus atributos, cualidades y funciones de las mismas dentro del mundo comercial. La marca busca distinguir unos productos y servicios de otros, ya que:

“Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.” (Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, pág.: 10, segunda edición)

Por lo señalado anteriormente, la función esencial de las marcas es la distintiva; si es que un signo no puede cumplir con esta función no puede servir como marca. Esto implica una garantía para el público consumidor ya que él, en caso que exista confusión adquirirá un producto diferente al que deseaba (sea por calidad, utilidad o gusto); de igual manera el productor de la marca debidamente registrada, perderá un cliente en ese momento o permanentemente si el producto es de mala calidad, produciéndose un perjuicio al vendedor y comprador y un beneficio injusto al propietario de la marca ilegítima.

Este órgano comunitario, en anteriores sentencias interpretativas del artículo 56 de la Decisión 85 ha manifestado:

“De acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 85, los signos, para poder ser registrados como marcas, tienen que ser novedosos, visibles, y suficientemente distintivos. La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados”. (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina”) Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I)

5.- RIESGO DE CONFUSIÓN.-

No todo signo que de acuerdo a lo que disponía la Decisión 85, reunía las condiciones de novedoso, visible, y suficientemente distintivo, podía ser registrado como marca, sino que además no debía caer en ninguna de las prohibiciones del artículo 58.

Anteriormente se señaló que uno de los elementos esenciales de una marca es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta prohibición se hallaba señalada en el artículo 58 literales a) y f), protegiendo de esta manera al consumidor, que puede ser objeto de confusión tomando un producto por otro, o que se originó por un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad especial que el consumidor ya conoce.

Esta confusión, como bien se ha señalado por parte de este Tribunal y la doctrina, puede darse en diversos campos como son el visual, auditivo o ideológico.



“De estos tres análisis, pueden presentarse similitudes gráficas u ortográficas; fonéticas y conceptuales. De la combinación de estos factores, puede darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares. No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos”. (Proceso 13-IP-98, Marca: “El Rosal”)

La confusión puede ser visual o gráfica, la cual se produce cuando el signo a ser registrado, es idéntico o similar a otros por su simple observación.

“La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva”. (Jorge Otamendi, pág.: 161, ob. cit)

El juez nacional debe determinar si existe o no alguna clase de confusión y en caso de ser así negar el registro. La magnitud de la semejanza debe ser capaz de producir confusión.

6.- MARCA NOTORIA.-

Otra de las prohibiciones, para registrar un signo se halla consignada en el artículo 58, literal g), y mediante ella se protege a las marcas notorias, es decir aquellas que son conocidas por los consumidores de esa clase de productos o servicios de que se trate.

En el Proceso 5-IP-94, se la define como:

“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 es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

Para que una marca llegue a tener la calidad de notoria implica que ha tenido un uso continuo, una gran difusión y esto presupone un

gran esfuerzo de su titular para lograr ser conocido por el público consumidor.

Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria a una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor si los productos o servicios que ampara no poseen un nivel especial. Esto sirve de medio divulgador de la marca y del producto. La marca tiene en esta forma, como expresa el Prof. Areán Lalín, “un **magnetismo** comercial o selling power”. En el campo comercial el consumidor es un gran difusor de una marca y lo hace en particular cuando el producto es de buena calidad y su precio competitivo; esto es la difusión natural de la marca que le da la categoría de notoria a sectores interesados.

“El uso de la marca por el titular, unido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podría constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria”. (Proceso 20-IP-97, Marca “Manuelita” Gaceta Oficial N° 332 de 30 -III-98).

Pero además de la marca notoria, se encuentra la marca renombrada, es decir aquella que el conocimiento ha sobrepasado a los círculos interesados, a diferencia de la marca notoria, ya que su conocimiento se ha difundido entre la generalidad del público de los consumidores.

En el Proceso 1-IP-87 se ha dicho que:

“... la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente” (Proceso 1-IP-87, G.O. N° 28 de febrero 15 de 1988)

Recientemente el Tribunal ha recogido la siguiente doctrina expuesta por el Profesor Otero Lastres en su obra “La Prueba de la Marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario” quien define la línea final de convergencia de dicho uso y dice:



“Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada.

“A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos tipos de marcas no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión “notoriamente conocida” hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión “renombrada” parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma. A esto debe añadirse que incluso la palabras “notorio”, que significa “público y sabido de todos”, parece convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que es aquélla y no esta, como luego se dirá, la que es “pública y sabida por todos”. Finalmente, como ha señalado el Profesor Areán Lalín, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación”. (Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios”. Quito-Cuenca-Guayaquil-Trujillo. Pág.: 244)

En las marcas renombradas el principio “**notoria non egent probatione**” puede ser aplicado, “... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondien-

te actividad probatoria” (Prof. José Manuel Otero Lastres, ob. cit., pág.: 255)

En la Decisión 85 su artículo 58 literal g), a diferencia de lo que dispone actualmente el artículo 83 literal e) de la Decisión 344, protegía a la marca notoria solamente “...para productos o servicios idénticos o similares”, lo cual en el presente caso no se discute al ser ambos de la clase 34.

7.- DISEÑO:

El consultante solicita al Tribunal se pronuncie sobre si la prohibición de registrar marcas de fábrica confundibles con otras, se aplica sobre los diseños. Frente a esto es pertinente referirnos a que los diseños industriales se hallan protegidos en el Artículo 58 de la Decisión 344, en la cual se lo define como:

“... cualquier reunión o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.”

“En relación con la Decisión 85, la Decisión 344 presenta solamente un cambio de terminología, lo cual significa que no se trata de una nueva categoría de derechos de propiedad industrial diferente de los dibujos y modelos industriales, ni tampoco que se haya variado el criterio y se considere que los diseños industriales constituyen una innovación tecnológica, toda vez que, no hay variación en las características que, según la doctrina, tienen los dibujos y los modelos industriales, por lo cual los diseños deben considerarse como una creación estética u ornamental” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Manuel Pachón. Ed. Gustavo Ibáñez, pág.: 158). Subrayado de la Presente Ponencia.

Otamedi, de igual manera, coincide en afirmar que un diseño se refiere a los elementos ornamentales aplicados a los productos mismos. Estos diseños se hallan protegidos por la norma comunitaria cuando se registran.

Pero si forma parte de una marca o es un elemento ornamental de la misma, es indis-



pensable que el juzgador verifique que el diseño y su combinación con la marca lleva a confusión al consumidor con otra. Aunque no existen antecedentes jurisprudenciales, este Tribunal considera que muchas veces sólo estos trazos, sin necesidad del nombre de la marca, se utilizan en medios de publicidad, competencias deportivas a nivel mundial, etc., casos en los cuales la legislación prohíbe usar la marca, pero en los que el consumidor la identifica con el producto, sin necesidad de usarla. Si este diseño permite la confusión por parte del consumidor medio para engañar sobre la procedencia, el modo de fabricación, las características del producto, cae en las prohibiciones del literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que determinará en el caso el Juez Nacional.

8.- MARCAS DESCRIPTIVAS

Como se señaló en líneas anteriores, aún cuando un signo reúna los tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establecía en el artículo 58.

Este artículo en su literal c), prohibía el registro de marcas que empleen términos descriptivos, que son definidas como "las que describen características tales como el propósito, función, tamaño, uso o efectos de los bienes identificados" (Marcas y Patentes en el Gatt. Zuccherino Daniel. Ed. Abeledo-Perrot. 1997 pág.: 104)

De igual manera éste órgano comunitario, ha expresado:

"Según Fernández - Novoa la denominación descriptiva es aquella 'que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica'. Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos, características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción entre otros.

"La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta de "como" es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación". (Proceso 3-IP-95, Agosto 7 de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. pág.: 157)

Esta cualidad de ser descriptivo del signo que se solicita registro no sólo se aplica para palabras en castellano sino también a las de idioma extranjero, tal como continúa manifestando la sentencia antes mencionada.

No se acepta el registro de estos signos descriptivos ya que carecen de suficiente fuerza distintiva; y se acepta su registro "cuando no presentan una conexión directa con uno o determinados productos, sino que se pueden aplicar a casi todos los que se encuentran en el comercio. De esta manera se declararon registrables CAMPEÓN para productos de agricultura..." (Zuccherino Daniel, ob. cit. pág.: 104)

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La facultad de interpretar prejudicialmente normas del ordenamiento jurídico andino, es una competencia reconocida a este Tribunal por su Tratado de Creación. Dicha interpretación no constituye una prueba, sino un presupuesto procesal de la sentencia, requisito sine qua non que debe observar el juez nacional, antes de dictar sentencia coadyuvando en la finalidad de lograr se aplique uniformemente el derecho comunitario en el territorio de los Países Miembros con miras a crear una doctrina armónica y estable en favor del proceso de integración.
2. La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer so-



bre la aplicación de algunas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

3. De acuerdo a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca debe reunir las características de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo.
4. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.
5. La confusión puede darse en diversos campos como son el visual, auditivo o ideológico. La confusión visual o gráfica se produce cuando el signo a ser registrado, es idéntico o similar a otros por su simple observación.
6. Marca notoria es 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 es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo. La Decisión 85 protege a la marca notoria cuando exista el riesgo de confusión con productos similares. La marca renombrada es conocida no sólo por sus consumidores, sino por un número mayor de personas. Corresponde al juez nacional determinar la condición de la marca.
7. Los diseños son creaciones ornamentales o estéticas que ayudan a embellecer a sus respectivos productos. Si existe el riesgo de confusión de una marca, por su similitud a un diseño, se deberá negar el registro por resultar engañosa para el público con-

sumidor y caer en las prohibiciones del artículo 58 literal a) de la Decisión 85.

8. El carácter descriptivo de una denominación impide su registro como marca. Esta prohibición debe entenderse y aplicarse en su relación directa y concreta con el producto o servicio que se trate, sin importar el idioma que se utilice.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 13-95.

Notifíquese a la nombrada Sala de la Corte Superior de Justicia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario

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

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO