



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Dr. Alfredo Palacio González  
Presidente Constitucional de la República

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año I -- Quito, Viernes 15 de Julio del 2005 -- N° 61

**DR. RUBEN DARIO ESPINOZA DIAZ**  
**DIRECTOR**

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez  
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540  
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto  
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque -- Telf. 2527 - 107  
Suscripción anual: US\$ 250 -- Impreso en Editora Nacional  
2.200 ejemplares -- 48 páginas -- Valor US\$ 1.00

## S U P L E M E N T O

### SUMARIO:

	Págs.		Págs.
<b>ACUERDO DE CARTAGENA</b>			
<b>PROCESOS:</b>			
<b>40-IP-2004</b> Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH INFOCASH. Actor: J.P. MORGAN CHASE & CO. Proceso Interno N° 7965	2	<b>57-IP-2004</b> Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponden a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH (mixta y en combinación de colores). Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Proceso Interno N° 7318 .....	17
<b>49-IP-2004</b> Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión. Marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta). Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Proceso Interno N° 6746 .....	9	<b>59-IP-2004</b> Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal e) de la misma Decisión. Marca: CINE CLASSICS (mixta). Actor: CANAL + SOCIÉTÉ ANO-NYME. Proceso interno N° 7182 .....	24
		<b>75-IP-2004</b> Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la De-	

	Págs.
cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2003-00011 (8609). Actor: “WARNER LAMBERT COMPANY” Patente: “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL” .....	30
<b>ORDENANZAS MUNICIPALES:</b>	
- Cantón Pujilí: Que reglamenta la gestión integral de los desechos sólidos .....	35
- Gobierno Municipal del Cantón Cotacachi: Que reglamenta los procesos de contratación .....	40
- Gobierno Municipal de Sigchos: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta el cobro de contribuciones especiales por mejoras .....	46

**ACUERDO DE CARTAGENA**

**PROCESO 40-IP-2004**

**Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH INFOCASH. Actor: J.P. MORGAN CHASE & CO. Proceso Interno N° 7965.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2004, relativa a los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno N° 7965.

El auto de 9 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

**1. Partes en el proceso interno**

Demandante es la sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

**2. Hechos**

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 0586 de 21 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El 13 de diciembre de 2000, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. solicitó el registro de la marca BSCH INFOCASH para “servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios para una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de trustee; emisión de cheques de viajes, tarjeta de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de créditos; servicios fiduciarios de leasing y de préstamo; servicios de valoración de dirección de propiedad inmobiliaria; servicios de depósitos, servicios de la clase 36 internacional”.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 501 de 28 de febrero de 2001. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Por Resolución N° 43023 de 20 de diciembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH para identificar servicios de la clase 36 internacional a favor de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD.

**3. Fundamento jurídico de la demanda**

La demandante, sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO., sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca de mi representada INFOCASH MICROSTATION ... para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero de la misma clase 36”. En este sentido afirma tener la titularidad en Colombia del registro marcario INFOCASH MICROSTATION.

A consecuencia de lo anterior, indica que se induce a una confusión en el consumidor medio puesto que es evidente que “desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles”.

En relación con la marca INFOCASH MICROSTATION, dice que “la expresión INFOCASH es la más llamativa, no solo (sic) porque va al comienzo del conjunto ... sino también porque la expresión MICROSTATION va como explicativa ... En relación con la marca BSCH INFOCASH, es evidente que la expresión INFOCASH es también el elemento predominante, la palabra BSCH es una sigla de

difícil pronunciación, lo cual implicará que nadie va a llamar a la mencionada marca por su denominación completa o únicamente por las siglas BSCH. Por el contrario, el consumidor se referirá a ella simplemente como INFOCASH”.

La parte actora sostiene que *“la oficina de Marcas cometió un grave error al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH ... toda vez que omitió efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, el cual, por disposición del artículo 150 de la Decisión 486 estaba obligado a realizar aún cuando no se hubieran presentado oposiciones”*. Indica que *“el hecho de no haber presentado oposición al registro de la marca BSCH INFOCASH, no eximía a la Oficina de Marcas de efectuar el examen de rigor establecido en la ley”*.

Finalmente, la parte actora sostiene que al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH se incurrió en violación del artículo 135, puesto que *“la marca BSCH INFOCASH no es distintiva toda vez que resulta similarmente confundible con la marca INFOCASH MICROSTATION, previamente registrada. Así, al existir confundibilidad entre las marcas INFOCASH MICROSTATION y BSCH INFOCASH, ésta última no será apta para identificar los servicios para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor”*.

#### 4. Fundamentos jurídicos a la contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la Resolución N° 43023 del 20 de diciembre de 2001 *“expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”*. En consecuencia la mencionada Resolución se expidió legal y válidamente *“concediendo el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE & CO.”*.

Indica que *“Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘BSCH INFOCASH’, clase 36 (solicitada), frente a ‘INFOCASH MICROSTATION’ (registrada), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas (sic) y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas ... Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, es evidente que la marca solicitada esta (sic) incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”*.

En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos *“no es nulo, se ajusta a*

*pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”*.

La sociedad **SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.** como tercero interesado al contestar a la demanda, sobre la visión en conjunto con la que debe ser apreciado el signo, dice que *“... las marcas aunque tienen la palabra INFOCASH en común, al agregarle a cada una todos sus elementos, en este caso una segunda palabra que es parte esencial y conforma un TODO INDIVISIBLE encontramos que entre INFOCASH MICROSTATION Y BSCH INFOCASH, existen suficientes elementos que marcan diferencias gráfica (sic), visual, fonética e ideológica, que hacen a cada signo propio, original, y sin riesgo de confusión para los consumidores”*.

Argumenta que *“La marca base de la acción consiste en la expresión indivisible INFOCASH MICROSTATION, la cual fue otorgada en todo su conjunto, pues en ninguno de los documentos que aparecen en el expediente ni en el certificado de registro aparece o se lee que MICROSTATION, sea explicativa como erróneamente lo afirma la demandante y además porque la mencionada expresión NO ES EXPLICATIVA, es más podemos afirmar que por la extensión MICROSTATION, esta fracción puede ser mas (sic) llamativa que INFOCASH, y corresponde al elemento dominante en el conjunto denominativo”*.

Indica que desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual *“se debe tener presente la capacidad distintiva de cada signo, claramente establecida y dirigida a una coexistencia sin el mas (sic) mínimo riesgo de confusión para los consumidores”*. Por lo tanto la Superintendencia *“no violó el numeral (sic) a) del artículo 136 de la Decisión 486”*.

Sostiene que *“El signo BSCH INFOCASH, de mi representada el SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD, permite en forma inconfundible, distinguir, identificar y singularizar los servicios de banca, finanzas y monetarios, de otras entidades dedicadas a la misma actividad, evitando la confusión o posibilidad de confusión con otros signos incluyendo el signo INFOCASH MICROSTATION”*.

#### CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca BSCH INFOCASH se realizó el 13 de diciembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde interpretar esta Decisión, por lo que, el Tribunal interpretará los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 y no así los artículos 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuya razón, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, estos últimos artículos no deben ser interpretados por no corresponder al caso. Al no especificarse qué literales de los artículos 135 y 136 deben ser interpretados, el Tribunal interpretará el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136, por ser estos los aplicables al caso.

#### **Decisión 486**

**“Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

**“Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- b) carezcan de distintividad;

(...)

**“Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

**“Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

#### **I. La marca y los requisitos para su registro**

El artículo 134 de la Decisión 486 dispone que “... constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro ...”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables como marca.

En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición ...” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p. 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

**La susceptibilidad de representación gráfica,** es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es

decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que *“tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación ... Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”*. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Por tanto, **la distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad.

El artículo 134 de la Decisión 486, como sostiene Manuel Otero Lastres, *“... prescinde de dos de los rasgos conceptuales en los que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca ... se omite la regla de la especialidad, porque la marca ya no se define como un signo que sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demás idénticos o similares, sino que se dice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado...”*. (Otero Lastres, José Manuel, ob. cit. p. 129).

No obstante lo mencionado, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Este mismo artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca BSCH INFOCASH cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## II. Marcas denominativas

En el marco de la Decisión 486 se puede identificar la existencia de signos, diferentes a los denominativos, gráficos y mixtos, estos son: los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., pero para el efecto de esta interpretación, el Tribunal, considera necesario examinar únicamente las marcas denominativas.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de marcas nominativas compuestas se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo ... va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas nominativas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION.

## III. Signos en idioma extranjero

Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signos de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este

caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcarío es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *“el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”*. (Proceso N° 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido *supra*, en tanto que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo denominativo compuesto, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.

#### IV. Marcas débiles

El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así acontece cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto la doctrina enseña: *“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcarío sirvan para distinguirlo claramente del otro”*. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

También dice que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal *“por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...”*.

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcaríamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”*. (Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192).

#### V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y riesgo de confusión o de asociación

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarían indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde se desprende que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344 toda vez que incluye la asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyen en causal de irregistrabilidad.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

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

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

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

El Tribunal ha sostenido que: “... la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del Juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.

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

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

**La similitud fonética** se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

#### Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION es ideológica, ortográfica o fonética.

**VI. Examen de registrabilidad**

El artículo 148 de la Decisión 486, dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará, 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que: vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente.

El Tribunal observó que: La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  
COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE**

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el

mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos compuestos, es necesario conservar su unidad, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

**TERCERO:** Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si el signo se encuentra integrado por una palabra en idioma extranjero fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado, o es de uso común en los Países Miembros o se trata de un vocablo genérico o descriptivo, no puede ser registrado.

**CUARTO:** El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así sucede cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil en cuyo caso no admite apropiación exclusiva, por lo que el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

**QUINTO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar, en el público, un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**SEXTO:** La Administración o, en su caso, el Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, deben determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

**SEPTIMO:** La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el



correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 7965, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 49-IP-2004

**Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión.**  
**Marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta).**  
**Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED.**  
**Proceso Interno N° 6746.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cuatro.

## VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2004, relativa al artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno N° 6746.

El auto de 16 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

### 1. Partes en el proceso interno:

Demandante es la sociedad EBEL S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

### 2. Hechos

El 11 de septiembre de 1998 la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) amparando específicamente “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, servicios pertenecientes a la clase 42. Según la consultante: “Ello, no obstante encontrarse en trámite el proceso núm. 3449, ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED demandó los actos administrativos expedidos por la entidad mencionada, a partir de los cuales negó el registro de la marca ‘EBEL SPA’ en la Clase 3, con fundamento en la notoriedad de la marca ‘EBEL’ propiedad de ‘EBEL S.A.’”. El 22 de enero de 1999, la sociedad demandante presentó observaciones, que de acuerdo al consultante se fundamentan en que “La sociedad EBEL S.A. es titular de múltiples registros de la marca mixta “EBEL” en diversos países, entre los cuales se encuentra Colombia, por lo cual, dada su publicidad y volumen de ventas, la marca se ha convertido en notoriamente conocida a nivel mundial. Al respecto, trae a colación el registro de dicha marca que le fue concedido por las autoridades venezolanas el 1° de octubre de 1985, en la clase 14 Internacional, y las resoluciones 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció la notoriedad de la misma”.

El 22 de abril de 1999, el Consejo de Estado profirió sentencia en el expediente 3449, mediante la cual reconoció la notoriedad de la marca “EBEL” a favor de EBEL S.A. La sociedad EBEL S.A. tiene registrada, en Colombia, la marca EBEL (mixta) para productos de las clases 9, 16, 34, 6, 18, y 25.

Por Resolución N° 08296 de 30 de abril de 1999 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca "EBEL INTERNATIONAL" (mixta) para servicios de la clase 42, a favor de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED y declaró infundada la oposición mencionada.

La actora interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron decididos mediante las resoluciones N° 27732 de 20 de diciembre de 1999 y N° 15178 de 30 de junio de 2000, en sentido de confirmar la resolución impugnada.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora indica que se violó el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 "por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de Ebel S.A.", indica que "es titular en Colombia ... de la marca notoria EBEL, habiendo sido concedido el primer registro ... para la marca EBEL (Mixta) en clase 16 internacional (sic) de Niza; adicionalmente Ebel S.A. es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25 de la clasificación internacional (sic) de Niza, anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)". Manifiesta que la marca concedida "para identificar servicios directamente relacionados con la promoción y venta de productos de la clase 3 internacional como cosméticos, los cuales, según el mismo Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, clase en la cual se encuentra la actividad primordial de mi representada ...".

Sostiene, además, que "la coexistencia de las marcas enfrentadas en clases 42 y 14, por tratarse de servicios relacionados con los productos de la clase 3, no es posible ya que la coexistencia si causa riesgo de confusión entre el público consumidor, constituyéndose dicha coexistencia en un riesgo de confusión por la naturaleza y finalidad de los servicios y productos de las marcas enfrentadas".

Con referencia a la violación del literal d) del citado artículo 83 dice que "la marca EBEL de Ebel S.A. es una marca notoria, reconocida ... tanto por la División de Signos Distintivos ... como por el Honorable Consejo de Estado" y que la concesión del registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (Mixta) se dio "irrespetando tanto el derecho preferencial de mi representada sobre la marca EBEL, como los derechos derivados de la notoriedad de la marca Ebel S.A."

Finalmente argumenta que "Aún en el evento que se decidiera que entre las clases en las cuales mi representada cuenta con registro para la marca notoria EBEL, y la clase 42 en la que se encuentra registrada la marca EBEL INTERNATIONAL (Mixta), no existe riesgo de confusión, lo cierto es que por tratarse de una marca notoria, el principio de especialidad no aplica, por cuanto ... la protección de la marca notoria se aprecia respecto de cualquier clase en la cual se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquella" por lo tanto "se impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros".

### 4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las resoluciones N° 08296 y N° 27732 emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y N° 15176 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, "no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias" y que "el Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) ... expidió legal y válidamente la resolución 08296 ... declarando infundada la observación presentada por la sociedad Ebel S.A. y concediendo el registro de la marca 'EBEL INTERNATIONAL' (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 (sic) de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad Ebel Internacional Limited".

Indica que "las marcas confrontadas 'EBEL' clase 14 cuyo titular es la sociedad Ebel S.A. y 'EBEL INTERNATIONAL' clase 42 cuyo titular es la sociedad Ebel Internacional Limited han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión dentro del público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca; así se tiene que la marca 'EBEL' que distingue 'relojes' producto comprendido dentro de la clase 14, por sus altos costos solamente puede ser adquirido por un grupo reducido de personas y en lo atinente a los servicios de la clase 42 amparados con el registro de la marca 'EBEL INTERNATIONAL' por su precios (sic) más económicos son adquiridos por un grupo más numerosos (sic) de personas, no presentándose en consecuencia una confusión empresarial de los mencionados productos"

Dice que para la presentación de observaciones "la sociedad Ebel S.A. ... no presentó ninguna prueba de la notoriedad aducida, es claro que cuando la notoriedad es el fundamento principal de una observación debe ser probada a la fecha en que la marca a la cual se observa fue solicitada". Por lo que "los actos administrativos acusados, no incurrió (sic) en violación de lo previsto en los artículos 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 ... como lo aduce sin fundamento legal la parte demandante".

Manifiesta que "Efectuado el examen de la marca 'EBEL INTERNATIONAL' (mixta) clase (sic) 42 y de la actuación administrativa surtida ... se concluye que la marca en mención no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad, cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 344 ... En conclusión, la marca 'EBEL INTERNATIONAL' (MIXTA) clase 42 es legalmente registrable y la marca 'EBEL' clase 14, pueden coexistir pacíficamente en el mercado como lo han venido haciendo sin que induzcan al público consumidor a error".

La sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED contesta a la demanda indicando que se opone "a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la

*demanda ... por cuanto los actos acusados, específicamente la Resolución No. 08296 ... se ajustan de manera diáfana a la normatividad legal vigente”.*

Manifiesta que los actos acusados no violan el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, que entre las marcas en cuestión *“Es claro que se ha presentado una coexistencia pacífica por un número considerable de años entre las marcas de las sociedades EBEL S.A. y EBEL INTERNATIONAL LIMITED, lo que ... significa una autorización tácita de aquella para que mi poderdante pueda continuar utilizando y registrando su marca”.*

Indica que *“... en ningún momento los canales de distribución utilizados por las marcas se van a mezclar o interponer el uno sobre el otro, ya que cada uno de los productos utiliza mecanismos de comercialización de sus artículos completamente disímiles, que nos permiten concluir que los relojes EBEL se venden en establecimientos de comercio especializados denominados relojerías, y en este caso concreto relojerías que venden productos costosos y de otra parte están los cosméticos vendidos por mi representada con la marca EBEL, los cuales son comercializados a través de la denominada venta directa por visitantes de la solicitante”* por lo tanto *“se demuestra que no existe confusión directa ni indirecta por la misma coexistencia de las marcas en el comercio ... en ningún momento genera riesgo de confusión para el consumidor ...”.*

Sostiene que *“... es evidente no existe ninguna similitud o conexión competitiva entre los productos arriba mencionados, ya que son de distinta naturaleza y finalidad”.*

Argumenta que *“... la sentencia de fecha 22 de abril de 1999 ... no es aplicable al presente caso”* toda vez que *“se trata de una causa y objeto diferentes, por cuanto en el caso en el cual se pronunció el Consejo de Estado se estudiaba la registrabilidad de la marca EBEL SPA, mientras que en el presente caso se estudia la registrabilidad de la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA), lo que ... significa que estamos frente a situaciones jurídicamente diferentes, ya que no hay identidad entre las marcas estudiadas”.*

Finalmente dice que: *“... la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA) (sic), no presentó pruebas actuales sobre la notoriedad de la marca EBEL, y simplemente se remitió a unas que habían sido presentadas para el periodo de 1982 a 1985 ...”.*

#### **CONSIDERANDO**

Que las normas contenidas en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten

pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas expresamente solicitadas por el consultante se interpreta el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Estatuto del Tribunal y 126 del estatuto, de oficio se interpretan los artículos 81 y 84 de la misma Decisión.

#### **Decisión 344**

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

(...).”.

**“Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

### I. La marca y los requisitos para su registro

En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquellos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el

consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

### II. Marcas denominativas y mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener

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

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas EBEL (mixta) y EBEL INTERNATIONAL (mixta).

### III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo y conexión competitiva

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

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

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”*. (Proceso 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud, así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

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

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

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

**La similitud fonética** se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los

signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, *“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”*, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL (mixta) es ideológica, ortográfica o fonética.

### La conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y determinar si se desprende un riesgo de confusión para lo que deberán aplicarse los criterios relacionados con la misma, teniendo en cuenta que en el presente caso los signos en cuestión se refieren a productos y servicios ubicados en diferentes clases.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la

conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

Asimismo el Tribunal ha sostenido que: En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos o servicios amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 917 del 10 de abril de 2003).

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad como también de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Es de hacer notar que lo relacionado con la comparación entre productos debe ser aplicada igualmente a la comparación entre servicios y productos en lo que corresponda, por ello no todos los criterios son aplicables.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, *“el consumidor al que debe tenerse*

*en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...”*. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a productos o servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

#### IV. La marca notoriamente conocida y su prueba

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es *“aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”* (Fernández- Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: *“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”*. (Otero Lastres, José Manuel, *“La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”*, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria 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 les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de "notoria" y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto. (Proceso 01-IP-87, marca: "VOLVO", publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial. (Proceso 77-IP-2000, marca: "PURO VARELA", publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001).

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "*Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental*". (Proceso 08-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

**SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin

embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas, una mixta y otra nominativa, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

**CUARTO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**QUINTO:** Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

**SEXTO:** La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

**SEPTIMO:** Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta, para el caso de que no haya sido probada la notoriedad de la marca, los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6746 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE



Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 57-IP-2004

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponden a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH (mixta y en combinación de colores). Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Proceso Interno N° 7318**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil cuatro.

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2004, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno N° 8353.

El auto de 23 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

### 1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 0647 de 29 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El 2 de diciembre de 1999, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. solicitó el registro de la marca BSCH mixta y en combinación de colores para distinguir “*comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general*”, servicios de la clase 38. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones*). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 488 de 31 de enero de 2000. Contra dicha solicitud no se presentaron observaciones por parte de terceros.

Por Resolución N° 20424 de 25 de agosto de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada por considerar que es confundible con la marca registrada BOSCH (mixta) de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH. La actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma División que, por Resolución N° 31162 de 30 de noviembre de 2000, confirmó la Resolución impugnada; y el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución 09638 de 29 de marzo de 2001, igualmente, confirmó la Resolución N° 20424.

El 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 38.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. manifiesta que “*no obstante haberse solicitado el registro, y haberse decidido en primera instancia, bajo la vigencia de la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), que era la legislación vigente al momento de proferirse la resolución No. 08757 de 27 de marzo del año 2001 (sic)...*”.

Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134. Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo y alega que “*el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma*

*inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 38 ... evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.*

Que, el signo BSCH (mixta) consiste “*en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va el color rojo pantone 032 y el derecho en color azul pantone 295 y al centro del rectángulo las letras BSCH en color blanco, se ha constituido en una marca con fuerza DISTINTIVA suficiente, respecto de otros signos y productos con los que pudiere confundirse*”

Sostiene que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual ni conceptual, por cuanto “*Cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 38 son muy específicos, y que tienen destinos también muy específicos y concretos, los productos (sic) de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los productos (sic) distinguidos con la marca BOSCH, son servicios de vigilancia, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los productos (sic) y el origen empresarial de los mismos*”.

Asimismo sostiene que “*se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca de mi representada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo*”.

Finalmente dice que tiene suscrito un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “*Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’...*”.

#### **4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:**

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Que “*con la expedición de las resoluciones N° 20424 ... 31162 ... expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y N° 9638 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial ... no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344...*”.

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio “*expidió legal y válidamente la resolución 20424 ... negando el registro de la marca BSCH para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad SANTANDER INVESTIMENTE LIMITED*” y que “*Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal*

*vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa...*”.

Sostiene que “*la marca solicitada BSCH comprende servicios similares a los prestados por la marca registrada BOSCH, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos*”, en cuanto al convenio entre las sociedades SANTANDER INVESTIMENTE BANK LIMITED y la sociedad ROBERTO BOSCH GMBH, indica que igual se debe establecer si existe o no riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.

Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “*efectuado el examen comparativo entre la marca (sic) ‘BSCH’ clase 38 (solicitada) frente a ‘BOSCH’ (registradas) (sic) para distinguir productos (sic) de la clase 38, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre la marca solicitada y la marca registrada*”. En consecuencia, el signo BSCH “*es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 ...*”.

Finalmente sostiene que “*los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ...*”.

#### **CONSIDERANDO**

Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) se presentó el 2 de diciembre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, no corresponde la interpretación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486, por lo que conforme a lo facultado en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 83 literal a) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos se transcriben a continuación:

**Decisión 486****Disposición Transitoria**

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

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

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

**Decisión 344**

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

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

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

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

*(...).”.*

*“Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.*

*En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.*

*En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.*

**I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo**

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.* (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC).

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”* (Pérez Luño, Antonio-Enrique: *“Seguridad Jurídica”*. En *“El derecho y la justicia”*. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, *“En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la*

*aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: "Derogación". ob. cit., p. 486)". (Proceso 74-IP-2003, ya citado).*

En el caso de autos, la solicitud de concesión del registro del signo BSCH (mixto y combinación de colores) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

## II. La marca y los requisitos para su registro

En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de

identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*. (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *"El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros"*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados"*. (Alemán, Marco Matías, "Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios", Top Management, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo BSCH (mixto y combinación de colores) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

## III. Marcas denominativas, gráficas y mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas: denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre el signo BSCH (mixto y combinación de colores) y la marca BOSCH (mixta).

#### **IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario.**

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el

interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

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

El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que*

en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...". (Proceso 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del Juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

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

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

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

**La similitud fonética** se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad

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

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

### Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *"debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes"* (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre BSCH (mixta y combinación de colores) y BOSCH (mixta) es ideológica, ortográfica o fonética.

### V. Coexistencia marcaria.

Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 107

de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

Sin embargo, dicha prohibición no se podrá invocar en el caso de que la marca que ampara el producto o servicio no esté siendo utilizada en el país importador, salvo que el titular de la marca demuestre ante la oficina nacional competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

El Tribunal ha señalado al respecto que: *“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”*. (Proceso 50- IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado *“Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ... La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”*. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).

Corresponde a la autoridad nacional competente determinar en el presente caso, de que tipo de coexistencia se trata.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE

**PRIMERO:** De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

**SEGUNDO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

**TERCERO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

**CUARTO:** No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**QUINTO:** Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el

riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

**SEXTO:** La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

La coexistencia de hecho no genera derechos y por tanto no tiene relevancia jurídica.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 7318 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 59-IP-2004

**Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal e) de la misma Decisión. Marca: CINE CLASSICS (mixta). Actor: CANAL + SOCIÉTÉ ANONYME. Proceso interno N° 7182**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil cuatro.

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2004, respecto al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno N° 7182.

El auto de 23 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

#### 1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

#### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 0707 de 11 de mayo 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: En fecha 29 de diciembre de 1994 CANAL + SOCIETE ANONYME, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "CINE CLASSICS" (mixta) para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales*).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 412 no se presentaron observaciones.

El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la



Resolución N° 8974 de 12 de mayo de 1995, por medio de la cual negó el registro de la marca "CINE CLASSICS" (Mixta) a la sociedad actora.

Contra la citada resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el primero fue resuelto a través de la Resolución N° 25496 de 30 de septiembre de 1997, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada y el segundo a través de la Resolución N° 32501 de 30 de noviembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó nuevamente la citada resolución.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora denuncia la violación del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por indebida aplicación, al haber concluido que, a juicio de la administración, la marca mixta solicitada *"consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse"*.

También señala que el signo solicitado a registro como marca no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad aducida, ya que se trata de *"una marca compuesta de elementos denominativos y gráficos y por lo tanto, no puede predicarse que sea exclusivamente una indicación descriptiva ... tanto los elementos gráficos como los denominativos tienen equivalente importancia dentro del signo en su conjunto"*.

Indica que *"La etiqueta, cuyo registro se pidió, contiene un rombo de doble trazo, coloreado por dentro, en donde se destacan manchones blancos que imitan un grado de envejecimiento de la superficie y dentro de dicho rombo las palabras CINE y CLASSICS que presentan asimismo una disposición y tipo de letra particular"*.

Igualmente, expresa que *"Dicho signo será impreso en las emisiones, películas y demás medios de educación y esparcimiento distinguidos con la marca y serán reconocidos por el público consumidor como de titularidad de la sociedad solicitante"*.

Indica además que *"el conjunto marcario solicitado tiene poder distintivo y ha sido distinguido por los consumidores de los servicios amparados, como signo capaz de distinguir un origen empresarial cierto"*.

Respecto al estudio que la Administración debió realizar del signo solicitado a registro, señala que todos los elementos de la marca debieron ser tenidos en cuenta como un todo, evitando su fraccionamiento y el análisis de elementos denominativos por separado. Indica que al aplicar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al caso analizado, *"vemos como la marca solicitada si es lo suficientemente distintiva para que se otorgue su registro. En primer lugar porque los elementos gráficos que componen el signo son novedosos, suficientemente apreciables y recordables; y en segundo lugar, teniendo en cuenta la fuerza visual de la marca y su forma de uso"*, y que *"la marca solicitada analizada en su conjunto, posee elementos gráficos que le otorgan suficiente distintividad y*

*hacen que el conjunto marcario como un todo sea susceptible de registro"* por lo que *"En consecuencia, la conclusión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio es errada, porque analiza los elementos que constituyen el signo aisladamente, para concluir que el elemento predominante es el denominativo y que analizando este solo elemento, resulta descriptivo"*.

Sostiene que el signo solicitado constituye un todo que no es exclusivamente descriptivo y como tal puede ser registrado; por lo que la prohibición de que trata el literal d) del artículo 82 debe ser aplicada *"de manera restrictiva contemplando todas las limitaciones que el mismo contiene y en particular en este caso considerando que sólo son irregistrables los signos que exclusivamente sirvan para designar o describir la especie del producto o sus características y no los signos compuestos de expresiones no descriptivas o no genéricas que le aporten distintividad al conjunto"*.

### 4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las resoluciones N° 8974 del 12 de mayo de 1995, N° 25496 de 30 de septiembre de 1997 y N° 32501 de 30 de noviembre de 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas legales comunitarias al negar *"el registro de la marca 'CINE CLASSICS' (mixta) solicitada por la société (sic) Canal+ Anonyme (sic), para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) de la Decisión 344 ..."*.

Indica que *"la marca 'CINE CLASSICS' (mixta) además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ... toda vez que describe el tipo de servicios que ampara"*.

Igualmente sostiene que es evidente que *"en la expresión 'CINE CLASSICS' no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios de la clase 41 ..."*.

Asimismo indica que *"contrariamente a lo aducido por la actora ... en el sentido que la marca en debate posee elementos gráficos que le otorgan suficientemente (sic) distintividad cabe señalarse (sic) que el elemento predominante en el signo cuyo registro se solicita como marca solicitada (sic) es el elemento denominativo 'CINE CLASSICS' evidentemente descriptivo de los servicios de la clase 41 ..."*

Finalmente sostiene que, *"las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos, no son nulas, se ajustan (sic)*

*a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.*

#### CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta la norma expresamente requerida por el consultante y aplicable al caso concreto, se interpretará el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, considero que de oficio se debe interpretar los artículos 81 y 82 literal e) de la misma Decisión, cuyos textos se insertan a continuación:

#### **Decisión 344**

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

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

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

*d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse ;*

*e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;*

*(...).”.*

#### **I. La marca y los requisitos para su registro**

En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

**La perceptibilidad**, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo CINE CLASSICS (mixto) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

## II. Marcas denominativas, gráficas y mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o

servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder a examinar, en el presente caso, cuál es el elemento predominante en el signo CINE CLASSICS (mixto).

## III. Signos genéricos, descriptivos y evocativos

### Signos genéricos

Son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel *“que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”*. (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, *“según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”*, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de

productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, *“la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”*. (Proceso 17-IP- 03, ya citado).

Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo CINE CLASSICS (mixto) resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue.

Al respecto el Tribunal ha expresado, *“... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”*, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

#### **Signos descriptivos**

Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo las enseñanzas de Jorge Otamendi, antes citadas, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características, por cuya razón es irregistrable conforme al artículo 82, literal d). De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio 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 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

#### **Signos evocativos**

Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros. Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios.

Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser objeto de registro.

#### **IV. Signos de uso común**

Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje corriente para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene sobre la denominación vulgar o de uso común que es *“aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”* (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84).

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: *“Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”*; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo *“que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”* (Proceso de Interpretación Prejudicial N° 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo CINE CLASSICS (mixto) con relación a los servicios contenidos en la Clase 41, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los servicios que pretende proteger.

#### **V. Signos en idioma extranjero**

Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que

conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *“el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”*. (Proceso N° 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Asimismo dice que *“... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”*. (Proceso N° 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que *“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”*. (Proceso N° 3-IP-95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

**SEGUNDO:** En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

**TERCERO:** Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de la inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplirían la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que no son registrables.

**CUARTO:** Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 7182 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

**NOTIFIQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

*Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.*

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 75-IP-2004

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2003-00011 (8609). Actor: "WARNER LAMBERT COMPANY" Patente: "COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL"**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrada ponente: doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

#### VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

#### 1. ANTECEDENTES.

##### 1.1. Las partes:

Demandante: Warner Lambert Company

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

##### 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

El 10 de octubre de 1996, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicitó el registro de la patente de privilegio de invención denominada: COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL.

El demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 10912 de 12 de abril del 2002, por medio de la cual se resolvió negar el privilegio de patente de

invención para la solicitud presentada, además, impugna la Resolución N° 23971 que confirma la decisión contenida en la resolución anterior.

El actor manifiesta que se violaron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la norma citada, la invención cumple con los requisitos allí establecidos.

Tampoco comparte el criterio del examinador quien parece descalificar las investigaciones y ensayos de laboratorios nacionales y extranjeros en busca de nuevos productos y formulaciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios, pues se indica que tales ensayos no pasan de ser simples prácticas de laboratorio convencionales con elementos ya conocidos.

La patente solicitada fue otorgada en Estados Unidos de América y en otros países, determinándose que cumple con los requisitos de novedad, aplicación industrial y nivel inventivo, por lo que se concluye que reúne los requisitos legales para ser otorgada.

#### 1.3. Contestación de la demanda.

La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Contrario a lo manifestado por el solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de ninguna manera descalifica las investigaciones que un sector determinado pueda llevar a cabo, sino que se limita a evaluar las invenciones presentadas como solicitud de patente, con base a los lineamientos legales establecidos.

El solicitante menciona como punto importante, que se utilizaron composiciones con bajo contenido de etanol, en respuesta a lo cual, la Superintendencia señaló que se ha encontrado que el contenido de tal sustancia varía en un 5% respecto de lo revelado por el estado de la técnica, hecho que no representa una diferencia verdaderamente importante que signifique un salto tecnológico sobre lo conocido en el campo de la ciencia.

Además el hecho de que en otros países, solicitudes homólogas hayan obtenido el beneficio de patente, no constituye un hecho determinante para que en otras oficinas, como la colombiana, deba procederse de la misma manera.

Es importante destacar -dice- que la legislación aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial es la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, dicha norma comunitaria no permite la protección de las invenciones que incumplen los requisitos allí establecidos; en el caso presente se concluye que la invención carece de nivel inventivo.

La Oficina Nacional concluye que la invención materia del presente análisis no cumple con el mencionado requisito, considerada la divulgación previa contenida en los documentos US 3.992.519, US 5.256.401 y DE 4.418.796, por lo que no puede acceder a la solicitada concesión de patente.

**2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.**

No deben interpretarse las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, en atención a que no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de privilegio de patente de invención se presentó el 10 de octubre de 1996, fecha en la que regía en esta materia la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello procederá la interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

**DECISION 344****Artículo 1**

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

**Artículo 2**

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

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

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.”*

**Artículo 4**

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

**DECISION 486****DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA**

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

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

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

**3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

**4. CONSIDERACIONES.**

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la aplicación de la ley en el tiempo; requisitos de patentabilidad; la novedad y el nivel inventivo.

**4.1. La aplicación de la ley en el tiempo.**

De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No 2003-00011 (8609), se desprende que la solicitud de privilegio de patente de invención se presentó el 10 de octubre de 1996, fecha en la que regía la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta, que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.

Al respecto se considera pertinente precisar los conceptos de irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley comunitaria en el tiempo. Sobre el primero de ellos debe tenerse en cuenta que al expedirse una norma nueva, ésta regirá los hechos producidos después de su entrada en vigor, ya que la ley rige para lo venidero o posterior; todo esto con el propósito de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima. Por otro lado, la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa regulando los efectos de los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia; es decir, que la eficacia de la ley permanece en el tiempo para regular situaciones jurídicas anteriores. Finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Este Tribunal en sentencias anteriores ha considerado los siguientes criterios aplicables al tema:

*“Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es*

*decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia. (Rubio, Marcial. Título Preliminar. "PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL", Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS)."*<sup>1</sup>

La norma de carácter sustantivo rige para lo venidero, es decir, que no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos.

Las normas de procedimiento o adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, esto significa que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien con posterioridad a ese momento.

Estos principios de carácter universal son recogidos por la Norma Comunitaria sobre Propiedad Industrial y a ellos se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, comentada, cuando dice que *"Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento..."*.

La norma comunitaria al referirse a derecho válidamente concedido, se refiere a lo que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden afectarse o vulnerarse con una aplicación retroactiva de la ley, ya que, tales derechos pertenecen a su titular y de ellos nadie puede privarlo, no podrán ser alterados, si fueron concedidos en forma legal, o como expresa la norma comunitaria en forma válida.

Criterio general que se complementa con lo que en forma reiterada y constante ha manifestado el Tribunal al establecer que:

*"...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido"*.

*"...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar*

*sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, "... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes" (Proceso 28-IP-95, caso "CANALI", publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)".*<sup>2</sup>

En aplicación de lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión, estima que los requisitos de patentabilidad a ser tenidos en cuenta son los señalados por la Decisión 344, vigente al momento de la presentación de la solicitud de privilegio de patente.

#### 4.2. Los requisitos de la patentabilidad.

La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 1 señala como requisitos esenciales para el otorgamiento de las patentes que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La doctrina define la invención como:

*"una solución a un problema de la técnica, o más propiamente como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica"*<sup>3</sup>

*"solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil"*<sup>4</sup>

La normativa comunitaria omite realizar una definición de lo que se entiende por invención, sin embargo en sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

<sup>1</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 21 de mayo del 2003. **Proceso N° 42-IP-2003.** Marca "ACERO DIAMANTE". Publicado en Gaceta Oficial Andina N° 963 del 5 de agosto del 2003.

<sup>2</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Sentencia de 9 de julio del 2003. **Proceso N° 39-IP-2003.** Marca: "& MIXTA". Publicado en Gaceta Oficial Andina N° 965 de 8 de agosto del 2003.

<sup>3</sup> **LORENZINI Jaime.** "EL REGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA OMC". Editorial Conosur Ltda. Santiago de Chile: 2000, Pág. 124.

<sup>4</sup> **BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.** "TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL". Segunda edición, Editorial Civitas. Buenos Aires: 1993, p. 695.



*“el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”*<sup>5</sup>

Para que una invención pueda ser patentada, a más de cumplir con los requisitos de: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial señalados en la norma comunitaria, es necesario que su concesión, no esté prohibida por las disposiciones contenidas en ella.

### 4.3. De la novedad de la invención y el nivel inventivo.

#### 4.3.1. De la novedad de la invención

El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) *“Objetividad”*. *“La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.”*
- b) *“Irreversibilidad de la pérdida de novedad”*. *“...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.”*
- c) *“Carácter Universal de la Novedad”*. *“... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.”* *“... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.”*
- d) *“Carácter público de la novedad.”* *“...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.”*<sup>6</sup>

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

*“En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.”*<sup>7</sup>

#### 4.3.2. Del nivel inventivo.

El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia técnica correspondiente. Es importante agregar que el experto medio deberá tener experiencia, contar con un conocimiento general en la materia y con un saber específico en el campo en que se desarrolle la invención.

Con el fin de verificar el cumplimiento de este requisito será necesario que el experto analice si los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención que se pretende patentar.

El requisito del nivel inventivo proporciona al examinador un elemento que le permitirá deducir si a la invención se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.

En conclusión, las invenciones son patentables cuando la actividad creadora provoca cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, además implica un cierto progreso en relación con lo ya conocido.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido el siguiente criterio que es ilustrativo sobre el particular:

*“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de*

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Sentencia de 27 de octubre del 2000. **Proceso N° 21-IP-2000**. Patente “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicado en Gaceta Oficial Andina N° 631 de 10 de enero del 2001.

<sup>6</sup> **CABANELLAS Guillermo**. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

<sup>7</sup> **Ibidem**. Págs. 714 y 715.

*aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.*<sup>8</sup>

La Doctrina señala que:

*“Existe “actividad”, “altura”, “nivel” o “mérito inventivo”, cuando la nueva propuesta técnica (que se pretende tutelar) no resulta obvia, para una persona experta en la técnica en cuestión.*

*No es necesario que la creación sea excepcional, genial o sorprendente, ya que la existencia o inexistencia del mérito inventivo no se relaciona con la sencillez o simplicidad del invento”*<sup>9</sup>

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  
COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Cuando una norma sustantiva, vigente en la fecha de presentación de la solicitud de patente se sustituya por otra durante el trámite correspondiente, continuará siendo aplicable para determinar si se encuentran cumplidos los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En este caso, la norma aplicable es la Decisión 344 que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud de patente.

**SEGUNDO:** Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

**TERCERO:** La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

**CUARTO:** Para determinar si se cumple con el requisito del nivel inventivo, el examinador técnico deberá analizar, si a la invención objeto de estudio se hubiese podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

**QUINTO:** El inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente; sólo si la

invención, fruto de su desarrollo creativo, constituye un avance cualitativo en la elaboración de la regla técnica, producto de una actividad intelectual mínima, que podrá considerarse como no evidente del estado de la técnica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2003-00011 (8609), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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

Walter Kaune Arteaga  
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO a.i.

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

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO a.i.

<sup>8</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 10 de diciembre del 2003. Proceso N° 124-IP-2003. Patente: “2 -[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PRODUCTO PARA SU OBTENCION Y EL USO DE LOS MISMOS.” Publicado en Gaceta Oficial Andina N° 1032 del 12 de febrero del 2004.

<sup>9</sup> **ZUCCHERINO Daniel.** “PATENTES DE INVENCION” Editorial AD-HOC. Primera Edición. Buenos Aires 1998. Pág. 73.

**EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
CANTON PUJILI**

**Considerando:**

Que, es prioridad dentro de la gestión del Gobierno Cantonal, evitar la contaminación, mejorar las condiciones de vida y preservar la salud de los habitantes del cantón;

Que, es obligación del Gobierno Cantonal, así como de los habitantes velar por la limpieza e higiene del cantón;

Que, los gobiernos cantonales deben expedir las normas necesarias para el adecuado manejo de los desechos sólidos;

Que, es necesario establecer las relaciones entre la entidad encargada del aseo e higiene y los usuarios; y,

En ejercicio de las atribuciones, que le confiere la Ley de Régimen Municipal, en los numerales 1 y 14 del artículo 64 y artículo 126, así como en los demás instrumentos jurídicos pertinentes,

**Expede:**

**LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE REGLAMENTA  
LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS  
SOLIDOS EN EL CANTON PUJILI.**

**CAPITULO I**

**AMBITO DE APLICACION MATERIAL,  
TERRITORIAL Y RESPONSABILIDAD**

**Art. 1.- AMBITO TERRITORIAL DE LA APLICACION.-** La presente ordenanza se aplicará dentro del cantón Pujilí, regulando el manejo de desechos sólidos en las fases de almacenamiento, recolección, barrido, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos.

**Art. 2.- DE LA RESPONSABILIDAD.-** Es responsabilidad del Gobierno Cantonal de Pujilí, el manejo técnico de los desechos conforme lo establece el Código de la Salud, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley de Gestión Ambiental, y demás normas legales sobre la materia.

**Art. 3.- OBLIGACION DE LAS PERSONAS.-** Es obligación de toda persona natural y/o jurídica cuidar la limpieza de su establecimiento, casas, talleres, oficinas y más lugares de habitación o trabajo; mantener limpio el frente de su propiedad, portales, aceras, calles y la ciudad en general; por lo tanto, está obligado a colaborar con el Gobierno Cantonal en el manejo técnico de los desechos sólidos, debiendo cumplir con las disposiciones que emanan de la presente ordenanza, su reglamento de aplicación y demás regulaciones que para tal efecto se dicten.

**CAPITULO II**

**DE LOS FINES MUNICIPALES**

**Art. 4.-** La ejecución de las disposiciones de la presente ordenanza corresponde a la Comisaría Municipal y de

Gestión Ambiental e Higiene, pudiendo requerir el apoyo de otras dependencias del Gobierno Cantonal de Pujilí.

**Art. 5.-** El barrido de calles, la recolección y disposición final de los desechos será realizado por la Municipalidad, de conformidad con el horario establecido por la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene el cual se dará a conocer por los medios de comunicación y se buscará todas las alternativas, medios y espacios para consensuar propuestas a fin de concientizar sobre la importancia de mantener la ciudad limpia y ordenada; aprovechar la capacidad de convocatoria y gestión del Gobierno Cantonal para jugar un rol de concertador de actores, de facilitador de procesos educativos, de promotor de iniciativas de desarrollo.

Los cambios de horarios de recolección que se realice se los hará conocer con 8 días de anticipación.

**Art. 6.-** El manejo de los desechos sólidos, en el cantón Pujilí debe orientarse a minimizar la generación en cantidad y toxicidad, siendo necesarios su clasificación y reciclaje.

**Art. 7.-** Para la disposición final de los desechos sólidos, se establece el relleno sanitario como técnica única y admisible que no cause molestias ni peligro para la salud y seguridad pública, que no perjudique el ambiente y en el cual se pueda implementar medidas de control, para los posibles impactos ambientales negativos que puedan ocasionarse.

**Art. 8.-** El Gobierno Cantonal, se obliga a recoger toda la basura que no sea considerada peligrosa según los últimos avances de la técnica y que pudiera afectar la salud de los trabajadores encargados del servicio y/o puedan afectar el funcionamiento del relleno sanitario.

**Art. 9.-** Todo propietario de inmuebles ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Pujilí y las áreas aledañas están obligados a solicitar la utilización del servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos. Igualmente los propietarios de vehículos de servicio público, están obligados a mantener recipientes para recolectar la basura en el interior de su unidad.

**Art. 10.-** Para lograr un manejo adecuado de los desechos y mantener un ambiente sano y proteger los recursos naturales de Pujilí, el Gobierno Cantonal a través de la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, en coordinación con la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad y otras instituciones afines, capacitará y asesorará a los usuarios por medio de talleres, seminarios, charlas, consultas telefónicas, entre otros con la participación activa de la comunidad.

**CAPITULO III**

**DEFINICION Y TIPOS DE DESECHOS**

**Art. 11.-** Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos generados en la ciudad de Pujilí y sus áreas aledañas, el Gobierno Cantonal define los siguientes tipos de desechos:

**DESECHOS GENERALES O COMUNES**

**Art. 12.- Desechos sólidos:** Son las cosas, consideradas inservibles, que resultan de acciones de la vida diaria provenientes de: casas, tiendas, almacenes, restaurantes,

plantaciones, talleres, bancos, construcciones, centros de salud, escuelas, etc., conocidos tradicionalmente como basura o desechos, los mismos que pueden volverse a utilizar o pueden servir para otras cosas o actividades, dependiendo de los materiales que compongan estos residuos. Su clasificación es la siguiente:

a) **Basura biodegradable** (orgánica ) o “la que se pudre”; se integra de:

- 1) Basura orgánica doméstica y de jardines.
- 2) Basura orgánica de mercados, ferias, parques.
- 3) Papel.

Los mismos que deberán ser depositados en los **recipientes color verde**;

b) **Basura no biodegradable** (inorgánica) o “la que no se pudre”, se integra de:

- 1) Vidrio.
- 2) Plásticos, llantas.
- 3) Escombros, material de construcción, chatarra;

c) **Desechos hospitalarios**;

d) **Desechos especiales**: (pilas, baterías, pesticidas, insecticidas, etc.); y,

e) **Residuos**.

Los mismos que deberán ser depositados en los **recipientes de color negro**.

**Art. 13.- Son consideradas basuras orgánicas o biodegradables:** aquellos desechos de cosas originalmente vivas, orgánicas de uso doméstico y de jardines, cuyos propietarios quieren deshacerse de su pertenencia, los mismos que serán colocados en el **recipiente de color verde**.

**Art. 14.- Son consideradas como papel:** el periódico, cuadernos, revistas, cartones, cartulinas y otros compuestos, los mismos que deberán ser colocados en el **recipiente de color verde**.

**Art. 15.- Se considera como vidrio:** el vidrio cerámico, el transparente y de colores, etc. Estos serán colocados en el **recipiente de color negro**.

**Art. 16.- Son considerados como escombros:** los residuos provenientes de las construcciones, reparaciones de vías, perforaciones, demoliciones, libres de sustancias tóxicas y chatarras cuyos propietarios quieren deshacerse de su pertenencia.

**Art. 17.- a) Son considerados como desechos infecciosos:** todos aquellos que tienen gérmenes patógenos, que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen:

1. Vacunas vencidas o inutilizadas.
  2. Insumos usados para tomar muestras de laboratorio.
  3. Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o animales, tales como: hojas de bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han estado, en contacto con agentes infecciosos o que se han roto.
  4. Otros agentes contaminantes que la autoridad encargada de la aplicación de estas normas considere necesarias; y,
- b) **Son considerados como desechos especiales:** los que por sus características físico, químicas, representan un riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales o al medio ambiente y son los siguientes:

1. **Desechos químicos peligrosos:** sustancias o productos químicos, características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.
2. **Desechos farmacéuticos:** medicamentos caducados, residuos, drogas, etc.

Los mismos que deberán ser depositados en **fundas de polietileno de alta resistencia de color rojo** que deberán ser adquiridos a los proveedores particulares.

**Art. 18.- Son considerados residuos:** aquellos que por razones técnicas, económicas y ecológicas, no pueden ser reutilizados y que **deberán ser dispuestos en el relleno sanitario** de acuerdo a normas pertinentes.

**Art. 19.-** Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Gobierno Cantonal la prestación de los siguientes servicios:

- a) Recolección de desechos sólidos domiciliarios;
- b) Recolección de desechos sólidos de viviendas, locales comerciales, industriales, establecimientos educativos y de salud, para lo cual se, utilizarán recipientes debidamente identificados para residuos biodegradables (**recipientes verdes**) y no biodegradables (**recipientes negros**);
- c) Recolección de desechos sólidos y escombros que aparezcan vertidos o abandonados en la vía pública cuando se haya desconocido su origen y procedencia; o bien conociéndolos, los dueños se resistan o se nieguen a retirarlos, corriendo a su cargo el costo del servicio con la multa respectiva; y,
- d) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se nieguen o se resistan a la orden de hacerlo siendo de su cargo el costo del servicio.

**Art. 20.-** En forma paulatina los diferentes sectores se irán incorporando en el sistema de clasificación domiciliaria de la basura. Por lo tanto, todo ciudadano que genere basura está en la obligación de almacenar en forma separada y limpia, siempre y cuando exista la disposición de la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene.

**Art. 21.-** La clasificación y recolección de desechos sólidos dependerá de las posibilidades del Municipio, que considerará para ello factores técnicos, ecológicos y económicos.

#### CAPITULO IV

##### RECIPIENTES, TIPOS Y UTILIZACION

**Art. 22.-** Los recipientes a utilizarse para el almacenamiento de desechos sólidos en el cantón Pujilí, serán de tres tipos: recipientes plásticos, fundas de polietileno y colectores estacionarios.

**Art. 23.- El recipiente plástico,** será de forma cónica, construido de polietileno reforzado, caucho vulcanizado, resistente a la oxidación, a la humedad y de alta durabilidad. Su capacidad estará comprendida entre los 11 y 13 galones, dotados con sistemas de agarraderas de fácil manipulación y tapas de ajuste suficiente para evitar la propagación de malos olores.

Los recipientes deberán tener el número de la vivienda para el control respectivo.

**Art. 24.-** La adquisición, utilización, conservación y limpieza de los recipientes plásticos estará a cargo de los dueños de cada inmueble, arrendatarios de viviendas y locales, etc. Los recipientes plásticos se sustituirán por rotura, envejecimiento o pérdida, para evitar se ocasionen molestias al público y personal de recolección. El dueño del inmueble tendrá 8 días de plazo para la sustitución, caso contrario el personal de recolección está autorizado a depositarlo en el vehículo recolector para su eliminación.

**Art. 25.- Las fundas plásticas,** serán de polietileno, color verde para los desechos biodegradables, color negro para los desechos no biodegradables, rojo de alta resistencia para los desechos infectocontagiosos de alto riesgo, producidos en las casas de salud, plantaciones y otras. Las fundas para la recolección deberán permanecer herméticamente cerradas.

**Art. 26.- Los colectores estacionarios,** son aquellos recipientes de gran capacidad que permitan el vaciado de su contenido en forma manual y que serán ubicados en lugares determinados por la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene.

**Art. 27.-** Los establecimientos educativos, de salud, gasolineras, hoteles, restaurantes y áreas comerciales están en la obligación de instalar papeleras públicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas determinadas por la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene.

#### CAPITULO V

##### PROHIBICIONES

**Art. 28.-** Queda prohibido entregar residuos de cualquier índole, en sacos, cajas de cartón, madera o cualquier otro recipiente inadecuado, los mismos serán eliminados con la basura.

**Art. 29.-** Queda terminantemente prohibido realizar el minado o rebusca de materiales en el relleno sanitario, esto con la finalidad de evitar repercusiones contra la salud de las personas.

**Art. 30.-** Queda prohibido a todas las personas naturales o jurídicas, entregar desechos al personal encargado de barrido de calles debiendo hacerlo exclusivamente al personal de recolección, vehículo recolector.

**Art. 31.-** Queda prohibido la incineración de basura a cielo abierto en centros poblados.

**Art. 32.-** Queda terminantemente prohibido al personal de recolección, realizar en forma individual la reclasificación de desechos.

**Art. 33.-** Se prohíbe a los transeúntes arrojar en la vía pública todo tipo de desechos sea cual fuere su naturaleza, éstos serán depositados en las papeleras colocadas en las calles para este fin y que el personal de limpieza recogerá periódicamente.

**Art. 34.-** Queda prohibido la colocación de desechos domésticos en las papeleras públicas, ya que las mismas están destinadas para recibir desechos originados por los transeúntes.

**Art. 35.-** Se prohíbe arrojar y depositar desechos en áreas verdes, pasajes, corredores de inmuebles, solares, parques, sumideros, alcantarillas, ríos, quebradas o vertientes, con la finalidad de evitar contaminación, malos olores, atentar contra la salud y causar molestias al público.

**Art. 36.-** Se prohíbe depositar desechos en los espacios de circulación del mercado así como en los alrededores del puesto de venta, siendo obligación de los expendedores mantener el aseo de los mismos.

**Art. 37.-** Queda prohibido depositar en la acera desechos considerados como chatarra y escombros, éstos serán depositados en los sitios en los que la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene determine.

**Art. 38.-** Los vendedores ambulantes que realizan sus actividades comerciales serán responsables de recoger la basura o desperdicios producidos por su negocio.

**Art. 39.-** Se prohíbe el criadero de chanchos, aves de corral (con fines comerciales) y otros que atenten contra la salud pública dentro del perímetro urbano. Sus propietarios serán notificados para que en el plazo de quince días se reubiquen estos criaderos.

#### CAPITULO VI

##### RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

**Art. 40.-** La recolección de desechos se realizará puerta a puerta. Al personal no le compete ninguna manipulación de los mismos dentro de la propiedad, ya sea pública o privada.

**Art. 41.-** El Gobierno Cantonal a través del personal de recolección recogerá únicamente la basura que debe ser transportada en el vehículo respectivo, quedando prohibido el retiro de materiales de construcción y otros.

**Art. 42.-** La recolección de desechos sólidos domiciliarios, de locales y establecimientos; se realizará en horas y días que determine la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene. Se efectuará el aviso acústico para el paso de los vehículos recolectores y todo cambio de horario y frecuencia se notificará con anticipación.

**Art. 43.-** Los recipientes plásticos con los desechos almacenados sin desbordarse, deben estar bien cerrados y se depositarán en aceras de su domicilio, con la debida anticipación al paso del vehículo para su recolección.

**Art. 44.-** Una vez recolectados los desechos, los dueños o empleados de los inmuebles, retirarán los recipientes en forma inmediata.

**Art. 45.-** Los desechos infecto contagiosos de alto riesgo generados, serán depositados en fundas de color rojo y almacenados en lugares acondicionados para el efecto, luego de que hayan sido sometidos a tratamiento de desinfección o neutralización química interna, para proceder a su recolección y disposición final en fosas especiales construidas en el relleno sanitario.

## CAPITULO VII

### RECICLAJE Y REUTILIZACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS

**Art. 46.-** El Gobierno Cantonal, promoverá el reciclaje y la reutilización de desechos sólidos con el propósito de conservar nuestros recursos naturales, estableciéndose para ello programas de educación ambiental, capacitación y difusión a los habitantes del cantón y promoverá la creación de microempresas que colaboren en la prestación del servicio.

**Art. 47.-** Con los desechos orgánicos del recipiente verde, se elaborará abono orgánico (humus y compost) para mejorar los suelos de uso agrícola cuando y donde existan las condiciones para ello.

## CAPITULO VIII

### RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y PERSONAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y DE GESTION AMBIENTAL E HIGIENE

**Art. 48.-** Las personas naturales o jurídicas que desearan realizar obras en la vía pública, deberán contar con el permiso municipal respectivo, previo al pago de las tasas correspondientes. El retiro de los escombros lo realizará el propietario de la obra, para ser depositados en los lugares establecidos por el Gobierno Cantonal.

**Art. 49.-** Quienes realicen el comercio en lugares autorizados, y mercado municipal, tienen la obligación de limpiar y depositar los desechos en los colectores estacionarios dispuestos para el efecto.

**Art. 50.-** Es obligatorio para toda industria, fábrica o actividad que genere desechos considerados peligrosos, el implementar los medios para su tratamiento y eliminación con el menor impacto ambiental.

**Art. 51.-** Los encargados de la construcción de obras en general, tendrán la obligación de dejar limpios, los frentes de las casas o solares libres de escombros, material de construcción y tierras una vez terminado el permiso respectivo.

**Art. 52.-** Los trabajadores que realizan el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes, tienen la obligación de depositar en colectores estacionarios, los desechos procedentes de dicha actividad.

**Art. 53.-** Es obligación de las empresas de transporte público provincial, interprovincial o cantonal, mantener limpias las paradas fijas, estacionamientos en general, libres de grasas y aceites; las empresas con sus propios recursos realizarán la limpieza respectiva.

**Art. 54.-** Los dueños de kioscos, puestos y triciclos ambulantes debidamente autorizados para el expendio de comida ligera como empanadas, corviches, encebollados, ceviches en la vía pública, están obligados a pintar los mismos con pintura de caucho de color celeste, usar mandil y gorra de color blanco, contar con recipientes para el almacenamiento de desechos y mantener aseado y limpio el lugar donde realizan sus actividades, así como sus proximidades durante y después de la venta.

**Art. 55.-** Es responsabilidad de los propietarios, arrendatarios o subarrendatarios de propiedades, establecimientos y locales de la ciudad barrer diariamente sus aceras, recoger y depositar los desechos en el respectivo recipiente.

## CAPITULO IX

### SANCIONES

**Art. 56.-** El Gobierno Cantonal de Pujilí controlará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza con la colaboración de la Policía Nacional, Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, y demás dependencias involucradas en este proceso.

**Art. 57.-** El Comisario Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, será el Juez competente para conocer, establecer y disponer sanciones conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y esta ordenanza.

**Art. 58.- Juzgamiento.-** Para que el señor Comisario Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, proceda a la acción del juzgamiento, bastará el informe de una de las autoridades de las dependencias involucradas ya mencionadas, o de la denuncia que por escrito o en forma verbal presente cualquier persona, previa verificación de la infracción.

**Art. 59.-** Quienes infrinjan lo establecido en el artículo 39 de esta ordenanza serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo vital general, y el decomiso, de los animales por parte de la Policía Municipal y de Gestión e Higiene y Nacional para ser entregados a casas de asistencia social del cantón.

**Art. 60.-** Para quienes incurran en una de las siguientes infracciones se les impondrá una multa equivalente al 10% de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general:

1. Los usuarios que utilicen recipientes distintos a los dispuestos por la Municipalidad.
2. Los usuarios que no realicen la clasificación de acuerdo a las normas establecidas en la presente ordenanza.
3. Las personas que sitúen desechos sólidos domiciliarios en las papeleras públicas ubicadas por el gobierno cantonal en las diferentes vías y espacios públicos.
4. Las personas que fueren sorprendidas in fraganti, arrojando basura en lugares no autorizados, o que luego de la investigación respectiva, fueren identificados como responsables.
5. Quienes sacaren la basura para su recolección en horarios no establecidos.
6. El peatón que arroje desperdicios en la vía pública y sea encontrado in fraganti por el Comisario Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, o Policía Nacional, será llamado a la atención y de reconocer su infracción y allanarse a la orden de recoger el desperdicio no se le impondrá sanción alguna. Si desacata a la autoridad será sancionado con la multa señalada.
7. El pasajero que arroje basura a la vía pública desde un transporte público o privado será sancionado, estando en la obligación de recoger el desecho arrojado. Igualmente al conductor que no disponga del recipiente, así como arroje basura a la vía pública.
8. Quien realice necesidades biológicas en la vía pública.
9. Quienes realicen descargas de productos en la vía pública y no dejen totalmente limpios estos sitios.
10. Quienes incumplan los Arts: 27, 53, 54 y 55 de la presente ordenanza.

**Art. 61.-** Cuando se arroje basura o desechos a la vía pública que por su volumen debieran ser depositados en los botaderos especialmente contruidos o en el relleno sanitario para este efecto, el infractor será detenido inmediatamente y sancionado con una multa equivalente al 20% de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general.

**Art. 62.-** Quienes incumplan lo dispuesto en el artículo 49 serán sancionados con una multa equivalente al 20% de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general.

**Art. 63.-** La Policía Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, personal del servicio de aseo y ciudadanía en general, tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, todo hecho que provoque un mal manejo de los desechos sólidos y que atente contra las disposiciones establecidas en el Código de la Salud, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales, Ley Orgánica de Régimen Municipal y la presente ordenanza.

**Art. 64.- REINCIDENTES.-** Cualquier persona que reincida a las infracciones establecidas en la presente ordenanza, será sancionada con el doble de la multa prevista.

## DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA.-** Durante la construcción, remodelación o demolición de edificaciones, el usuario tiene la obligación de separar los materiales utilizables y todos aquellos que no puedan ser utilizados serán eliminados en los sitios que determine la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, previa la expedición del permiso emitido por la autoridad competente.

**SEGUNDA.-** Para la ejecución de la presente ordenanza, la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, elaborará el reglamento de aplicación de la misma en un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

**TERCERA.-** Para el cumplimiento de la presente ordenanza por parte de la ciudadanía, la Comisaría Municipal y de Gestión Ambiental e Higiene, en coordinación con la Comisión de Educación y Cultura y otras afines, deberá difundirla por todos los medios de comunicación existentes.

## DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las ordenanzas y demás normas reglamentarias expedidas con anterioridad y que se opongan a esta ordenanza.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del I. Concejo del Cantón Pujilí, a los 13 días del mes de junio del 2005.

### CERTIFICO:

f.) Lic. Rubén Darío Jácome C., Secretario General del Concejo.

**CERTIFICACION DE DISCUSIONES:** La presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal, de conformidad con el Art. 127 de la Ley de Régimen Municipal, en sesiones ordinarias del Concejo, realizadas los días 6 de junio del 2005, (primera discusión) y 13 de junio del 2005 (segunda discusión).

### CERTIFICO:

Pujilí, 13 de junio del 2005.

f.) Lic. Rubén Darío Jácome C., Secretario General del Concejo.

**VICEALCALDIA DEL I. CONCEJO DEL CANTON PUJILLI.-** Pujilí, 16 de junio del 2005, al tenor de lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal en vigencia, pásese el original y sus respectivas copias de la presente ordenanza, al señor Alcalde del cantón, para su sanción.

f.) Lic. Jaime Chaluisa Chaluisa, Vicealcalde.

f.) Lic. Rubén Darío Jácome C., Secretario General.

**ALCALDIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUJILÍ.-** Al tenor de lo dispuesto en el Art. 127, 128, 129, 133 de la Ley de Régimen Municipal, sanciono favorablemente la presente ordenanza, y ordeno al Departamento Legal continúe con el trámite correspondiente previo a su publicación en el Registro Oficial.

Pujilí, 22 de junio del 2005.

f.) Lic. Marcelo Arroyo Ruiz., Alcalde del Cantón Pujilí.

## EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

### Considerando:

Que, el artículo 4 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública dispone la obligación de observar las normas reglamentarias que para el efecto dictará cada uno de los organismos contratantes cuando la cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

Que, el Art. 11 de la Ley de Contratación Pública determina la obligación de reglamentar la conformación del Comité de Contrataciones para los procedimientos de licitación o concurso público de ofertas; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 64 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

### Expide:

La siguiente:

## ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MUNICIPALIDAD DE COTACACHI

### CAPITULO I

#### GENERALIDADES

Art. 1.- Organos y dependencias responsables.- Son responsables de la programación, planificación integral, adquisición, distribución, uso y control de los bienes de la Municipalidad, así como dotar de obras, bienes y servicios a la comunidad a fin de satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de ésta, los siguientes órganos y dependencias:

- a) El Concejo;
- b) El Comité de Contrataciones;
- c) El Comité de Contrataciones, sobre contratos cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

- d) El/a Alcalde/sa;
- e) La Dirección Financiera;
- f) El/La Procurador/a Síndico/a;
- g) La Dirección de Obras Públicas;
- h) La Dirección de Planificación; e,
- i) Las demás unidades administrativas y técnicas que integran la Municipalidad, en lo atinente al uso de los bienes asignados específicamente a ellas.

Art. 2.- Del Concejo.- Es competencia del Concejo lo siguiente:

- a) Aprobar el programa anual de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, además, disponer su incorporación al presupuesto de la Municipalidad;
- b) Autorizar al Alcalde/sa la realización de los procedimientos precontractuales de: licitación y concurso público de ofertas; y la suscripción de los contratos, conjuntamente con el Procurador/a Síndico/a Municipal;
- c) Evaluar periódicamente la ejecución de la programación y planificación municipal;
- d) Velar por el cumplimiento de la presente ordenanza; y ,
- e) Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

### CAPITULO II

#### DEL COMITE ESPECIAL DE CONTRATACIONES

Art. 3.- Conformación.- El Comité Especial de Contrataciones estará integrado de la siguiente manera:

1. Por el Alcalde/sa o su Delegado/a (que puede ser un Concejal/a), quien lo presidirá.
2. Por el Procurador/a Síndico/a.
3. El/la Directora/a Financiero/a.
4. Por tres técnicos designados, dos por la Municipalidad, de entre los funcionarios/as de la entidad; y, uno por el Colegio de Profesionales a cuyo ámbito de actividad corresponda la mayor participación en el proyecto, de acuerdo con el valor estimado de la contratación.

Actuará como Secretario/a, el Secretario/a del Concejo.

Art. 4.- Ambito de actividad.- Corresponde al Comité Especial de Contrataciones la realización de los procedimientos precontractuales de licitación y del concurso público de ofertas, según el presupuesto referencial de la contratación:

- Licitación: Si la cuantía supera el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00004 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.



- Concurso Público de Ofertas: Si la cuantía no excede del valor al que se refiere el literal anterior pero supera el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Art. 5.- Sesiones.- Las sesiones del Comité Especial se llevarán a cabo previa convocatoria por escrito realizada por el Secretario/a, a pedido del Alcalde/sa, con al menos veinte y cuatro horas de anticipación.

Para que pueda sesionar el Comité Especial de Contrataciones se requiere la presencia de por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales será necesariamente el Alcalde/sa o su delegado/a.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, la decisión se inclinará por el sentido del voto del Presidente/a del Comité Especial.

Los miembros del Comité Especial expresarán su voluntad de manera expresa, en favor o en contra de las decisiones propuestas. No podrán en consecuencia abstenerse de votar, ni votar en blanco ni abandonar la sesión, una vez dispuesta la votación.

Art. 6.- Actas y documentos.- Las deliberaciones y resoluciones del Comité Especial de Contrataciones se contendrán en las actas respectivas que serán elaboradas bajo la responsabilidad del Secretario/a y suscritas por todos los miembros del comité.

Todos los documentos de procedimientos de licitación y concurso público de ofertas así como los pronunciamientos del Comité Especial serán reservados, en consecuencia los miembros del Comité Especial, los funcionarios/as que tengan conocimiento de ellos, en razón de su cargo, serán responsables del quebrantamiento de la reserva, hasta que se haga pública la decisión final del comité, mediante la adjudicación o la declaratoria de que el procedimiento ha quedado desierto.

Art. 7.- Dietas.- Los miembros del Comité Especial de Contrataciones recibirán una dieta que no podrá exceder, en cada caso, del 25% del sueldo básico que percibe cada uno de los funcionarios/as miembros del comité. En caso de que la Presidencia del Comité sea por delegación, el indicado porcentaje se calculará sobre el valor del sueldo del/la delegante.

### CAPITULO III

#### **DEL COMITE DE CONTRATACIONES SOBRE CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA INFERIOR AL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COEFICIENTE 0,00002 POR EL MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO Y SUPERE EL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COEFICIENTE 0,000030 POR EL MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO.**

Art. 8.- Ambito.- El comité, conocerá y resolverá sobre los procesos precontractuales para la contratación de la adquisición de bienes muebles, la ejecución de obras, y la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, y/o arrendamiento mercantil con opción de compra, cuya cuantía supere al valor que resulte de

multiplicar el coeficiente 0,000030 por el PIE y no supere la cuantía que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el PIE del correspondiente ejercicio económico, en dichos procesos se observarán las normas establecidas en este capítulo.

Art. 9.- Integración.- El comité estará integrado de la siguiente manera:

- a) Por el Alcalde/sa o su delegado/a, que será un Concejala/a o un funcionario/a municipal, quien lo presidirá;
- b) Por el Director/a de Obras Públicas cuando se trate de la contratación de obras, o por el Director/a Administrativo/a cuando se trate de adquisiciones de bienes o la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría;
- c) El Director/a Financiero/a;
- d) El Procurador/a Síndico/a; y,
- e) Actuará como Secretario/a, el/la del Concejo o el funcionario/a que designe el Alcalde/sa, con voz informativa.

Art. 10.- Quórum.- El quórum reglamentario para el funcionamiento del comité será la presencia de todos sus miembros.

Las decisiones o resoluciones que adopte se tomarán por simple mayoría de votos. Los votos deberán ser debidamente sustentados y razonados y se consignarán en forma afirmativa o negativa. Ninguno de los miembros del comité podrá abstenerse de votar.

En caso de empate, se resolverá en el sentido del voto del Presidente/a.

Art. 11.- Sesiones.- Las sesiones del comité se llevarán a cabo previa convocatoria por escrito que realizará el Secretario/a, por disposición del Presidente/a, con 24 horas de anticipación por lo menos. Para que pueda tener lugar una sesión se requiere la presencia de todos los miembros del comité.

Art. 12.- Actas y documentos.- Son aplicables al comité las disposiciones del artículo seis de esta ordenanza.

Art. 13.- Convocatoria del comité.- El Presidente/a del comité, previo informe del Departamento de Obras Públicas, Administrativo, Financiero o del departamento correspondiente, y contando con los estudios que determinen la necesidad y conveniencia de la ejecución de la obra, la adquisición de bienes y la prestación de servicios, así como, con la certificación de la disponibilidad de fondos y la existencia de la partida, resolverá convocar al comité.

Art. 14.- Procedimiento.- El comité, previa invitación directa o convocatoria, deberá aprobar los documentos precontractuales, para lo cual contará con el informe favorable de la Procuraduría Síndica y de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, cuando se trate de la contratación de obras; o de la Dirección Administrativa cuando se trate de la adquisición de bienes o servicios o la prestación de servicios no regulados por la Ley de

Consultoría, o de la Dirección Financiera a falta de la Dirección Administrativa, respecto de los documentos, según el caso, y se sujetará al siguiente procedimiento:

El detalle de los documentos precontractuales es el siguiente:

- a) Convocatoria o invitación: Contendrá el objeto de la contratación, la forma de pago, la indicación del lugar y fecha máxima para retirar los documentos precontractuales; así como la determinación del lugar, fecha y hora máxima de entrega de las propuestas y el señalamiento del lugar, fecha y hora de apertura de los sobres;
- b) Carta de presentación y compromiso: Que contendrá la obligación del oferente de someterse a las exigencias y condiciones de los documentos precontractuales y contractuales en caso de ser adjudicatario, según el modelo preparado por la Municipalidad;
- c) Modelo de formulario de propuesta: Precizará rubros, cantidades, precios unitarios y totales los mismos que incluirán el impuesto al valor agregado IVA de ser el caso, plazos de validez de la oferta y de ejecución del contrato, identificación y firma de responsabilidad del oferente;
- d) Instrucciones a los oferentes: Fundamentalmente comprenderán un detalle del objeto de la contratación, indicaciones para la elaboración y presentación de la propuesta, causas para el rechazo de la propuesta y facultad para declarar desierto el concurso, trámite de aclaraciones, garantía de seriedad de la oferta, notificación de la adjudicación, plazo de validez de la oferta, impuestos y contribuciones, sanciones por no celebración del contrato, y garantías que se exijan para el contrato; además contendrá la forma de pago que será definida por la municipalidad;
- e) Valor estimado: Incluirá el presupuesto referencial de la contratación, calculado en función del plazo;
- f) Estimado del contrato;
- g) Especificaciones generales y técnicas: Comprenderán el detalle de los requerimientos mínimos, las características y los rangos de variación, según sea el caso, sin incluir características exclusivas de determinada marca, patente o procedimientos registrados, las mismas que serán elaboradas por el área que requiera la contratación;
- h) Planos, si fuere del caso; serán los que contengan el diseño definitivo y precisen la obra a ejecutarse en sus características básicas;
- i) Plazo.- Plazo estimado de ejecución del contrato y cronograma valorado de trabajo para el caso de ejecución de obras;
- j) Lista de equipo mínimo requerido; si fuere del caso; y,
- k) Principios y criterios para la valoración de ofertas en los que no se incluirán sistemas de asignación de puntajes por los parámetros materia del análisis.

Art. 15.- Invitación o Convocatoria.- La invitación se la realizará directamente o por la página web, por lo menos, CINCO DIAS hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas. Cuando la contratación de la obra, la adquisición de bienes o la prestación de servicios, requieran la participación de oferentes no disponibles en la zona se podrá convocar por la prensa a juicio del comité.

Si la convocatoria se realizare mediante invitación escrita, el Secretario/a, en base a las instrucciones del comité, procederá a invitar a por lo menos cinco personas naturales y/o jurídicas que se encuentren calificadas en la lista de proveedores que para este efecto mantendrá la Dirección Administrativa. Esta invitación deberá cursarse en la misma fecha, debiendo dejar constancia de la recepción en la copia de cada comunicación.

Si la invitación se realiza por la página web, el Secretario/a dejará constancia con la determinación detallada que acredite la suficiente difusión de la invitación y la razón respectiva de haber sido realizada la invitación.

Art. 16.- Aclaraciones.- Quienes hayan adquirido los documentos precontractuales podrán pedir, por escrito, aclaraciones o ampliaciones sobre los documentos precontractuales hasta cuarenta y ocho horas antes de la fijada para la entrega de ofertas; las que serán contestadas en el término de 24h00.

Art. 17.- Presentación de las ofertas.- Las ofertas se entregarán al Secretario/a del comité hasta las 15h00 horas del día señalado en la convocatoria, en un solo sobre cerrado con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura. El Secretario/a del comité conferirá el recibo, anotando la fecha y hora de recepción de las ofertas.

Cualquier solicitud, oferta o documentación referente al trámite del concurso que se presentare fuera de los plazos establecidos en esta ordenanza y en los documentos precontractuales no será considerada. El Secretario/a del comité, en este caso, deberá proceder a su inmediata devolución, de lo que se sentará la razón correspondiente.

Art. 18.- Contenido de las ofertas en sobre único.- El sobre único de la oferta contendrá los siguientes documentos actualizados en original o copia certificada por autoridad competente o protocolizados por Notario Público, según sea el caso:

- a) Carta de presentación y compromiso;
- b) La propuesta según el modelo del formulario preparado por la Municipalidad, en el que constará además, el plazo de validez de la oferta, la forma de pago, el plazo de entrega y la firma de responsabilidad del oferente;
- c) Certificado de la Contraloría General del Estado, que acredite que el oferente no consta en el registro de contratistas incumplidos, o adjudicatarios fallidos;
- d) El estado financiero y de resultados del último ejercicio fiscal, debidamente legalizados por el contador y el oferente o el representante legal, según el caso, siempre y cuando la persona natural y/o jurídica oferente, tenga la obligación legal de llevar contabilidad;

- e) Certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones expedido por la Superintendencia de Compañías o de la entidad de control respectiva, para el caso de personas jurídicas constituidas en el Ecuador, o del Cónsul del Ecuador, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente del país en el que tiene su domicilio principal la empresa extranjera oferente, sobre la existencia legal y la capacidad para contratar en el Ecuador de ésta;
- f) Para el caso de personas jurídicas, el nombramiento del representante legal o poder notarial de designación de apoderado en Ecuador, debidamente legalizado e inscrito y con vigencia a la fecha de presentación de la oferta;
- g) Original de la garantía de seriedad de la propuesta por el valor equivalente al 2% del monto total de la oferta. Esta garantía será presentada en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 de la Ley de Contratación Pública;
- h) Copia certificada del registro único de contribuyentes RUC;
- i) Copia del certificado de contribuyente especial, si lo tuviere;
- j) El certificado de la Superintendencia de Bancos para el caso de los castigados con la letra E) de la banca cerrada; y,
- k) Los demás documentos y certificaciones que, según la naturaleza del contrato, solicite el comité en los documentos precontractuales.

Los documentos se presentarán foliados (numerados) y rubricados (firmados) por el proponente. Las ofertas se redactarán en castellano, de acuerdo con los modelos constantes en los documentos precontractuales, pero podrán agregarse catálogos en otros idiomas. La traducción de estos catálogos, de ser el caso, será de cuenta del oferente.

Art. 19.- Apertura de los sobres.- Los sobres que contengan las ofertas se abrirán en el lugar, día y hora señalados para el efecto en la convocatoria. En el acto de apertura de los sobres podrán estar presentes los oferentes o sus representantes.

De la diligencia de apertura de los sobres de las ofertas se dejará constancia en un acta, en la que se incluirá el nombre de cada oferente, el monto de su propuesta, el plazo de entrega del bien, de ejecución de la obra, o de prestación del servicio y cualquier otro dato que se requiera o novedad que se hubiere presentado. El comité, dentro del día hábil siguiente de terminada la diligencia de apertura de sobres, designará una Comisión Técnica integrada por tres técnicos en el área materia de la contratación, que serán funcionarios de la municipalidad, a la que le remitirá las ofertas para su análisis y evaluación que incluirá un cuadro comparativo.

La Comisión Técnica tendrá tres días laborables para la presentación de su informe. Este plazo podrá prorrogarse, por causas justificadas por un término similar.

La Comisión Técnica dentro del plazo señalado en el inciso anterior, notificará al Presidente/a del comité con el informe respectivo para los efectos de la adjudicación correspondiente.

Art. 20.- Ofertas a ser consideradas.- El comité considerará únicamente las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos en los documentos precontractuales y a las normas legales y reglamentarias aplicables. La falta de presentación de documentos en originales, copias debidamente certificadas o notariadas, salvo los catálogos, dará lugar a que las ofertas sean desechadas.

Art. 21.- Presentación de una sola oferta.- Si se presentare una sola oferta, el comité podrá adjudicar el contrato, siempre que aquella cumpla con lo exigido en los documentos precontractuales y sea conveniente para los intereses institucionales.

Art. 22.- Adjudicación.- El comité adjudicará el contrato a la oferta más conveniente a los intereses institucionales o resolverá lo procedente sobre el concurso dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha de presentación del informe de la Comisión Técnica.

Art. 23.- Concurso desierto.- El comité declarará desierto el concurso, y en consecuencia, ordenará la reapertura del mismo o convocará a un nuevo proceso, cuando concurra una de las siguientes causas:

- a) Por no haberse presentado ninguna propuesta;
- b) Por haber sido descalificadas o consideradas inconvenientes para los intereses institucionales todas las ofertas o la única presentada;
- c) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato; y,
- d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

Si luego de la reapertura del concurso se lo declare desierto nuevamente, el comité bajo su responsabilidad, decidirá si se procede a la contratación directa con un oferente que se someta a los precios referenciales y a las condiciones técnicas de la institución, o al archivo de la documentación.

Art. 24.- Notificación.- El Presidente/a y el Secretario/a del comité notificarán mediante comunicación escrita a los oferentes dentro del término de dos días contados a partir de la fecha de adjudicación, el resultado del concurso y el Secretario/a devolverá las garantías que correspondan a las ofertas no aceptadas.

Art. 25.- Elaboración del contrato.- Una vez adjudicado el contrato, el Secretario/a del comité remitirá a la Procuraduría Síndica, para la elaboración del respectivo contrato, dentro del término previsto en el artículo precedente, la siguiente documentación:

- a) Convocatoria del concurso;
- b) Copia de la resolución y de la notificación de adjudicación del contrato;
- c) La oferta adjudicada con los documentos detallados en el artículo 18 de la presente ordenanza;
- d) Los documentos precontractuales; y,
- e) Certificado de fondos otorgado por la Dirección Financiera.

En el término de cinco días, contados desde la fecha de recepción de los documentos antes mencionados el Procurador/a Síndico/a, elaborará el contrato correspondiente, observando que se hayan cumplido las solemnidades y formalidades en el concurso, en el caso de encontrar que se ha violentado el procedimiento previsto en esta ordenanza, no se celebrará el contrato y remitirá el correspondiente informe en el que se incluirán las objeciones jurídicas, a la presidencia del comité.

En el caso que la naturaleza del contrato así lo amerite, en el contrato constará la memoria de cálculo de la fórmula polinómica y cuadrilla tipo para efectuar el reajuste de precios del contrato, la que será elaborada por la unidad pertinente.

Art. 26.- Celebración del contrato.- El contrato se celebrará en el término máximo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

Art. 27.- Sanciones por no celebración.- Si no se celebrare el contrato por culpa del adjudicatario dentro del término señalado en el artículo anterior, el funcionario/a correspondiente hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna, lo que será notificado a la Contraloría General del Estado solicitando la inscripción en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

Art. 28.- Contrato para suplir la falta de contratación con el primer adjudicatario.- En caso de que no llegare a suscribir el contrato con el oferente adjudicado, por causas imputables al mismo, el comité, podrá adjudicar la contratación al proponente que haya presentado la oferta más conveniente para los intereses institucionales después del primer adjudicado.

Art. 29.- Pagos.- La Dirección Financiera procederá a realizar los pagos correspondientes de acuerdo con las cláusulas contractuales y con vista a los informes presentados por la Dirección de Obras Públicas Municipales o del fiscalizador de las obras, si es el caso.

### CAPITULO III

#### **CONTRATOS CON CUANTIA INFERIOR AL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COEFICIENTE 0,0000030 POR EL MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO, HASTA 4000 DOLARES**

Art. 30.- En los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000030 del Presupuesto Inicial del Estado y supere los cuatro mil dólares americanos, el Alcalde/sa en coordinación con la Dirección de Obras Públicas en el caso de construcción de obras y la Dirección Administrativa (o Financiera) cuando se trate de la adquisición de bienes o prestación de servicios, serán competentes para realizar los procedimientos precontractuales.

Son requisitos:

- a) Que el Departamento de Obras Públicas, el Departamento Administrativo, Financiero o el

departamento correspondiente justifiquen la necesidad de la obra, la adquisición del bien o la prestación del servicio; y,

- b) Que el Director Financiero, presente un informe sobre la existencia de la partida presupuestaria y la disponibilidad de fondos.

Art. 31.- Selección del contratista y celebración del contrato.- Cumplidos estos requisitos el Alcalde, previo informe y evaluación de una comisión integrada por tres funcionarios/as de la Municipalidad, los cuales serán designados por el Alcalde/sa según el objeto del contrato, procederá a la adjudicación del contrato.

Art. 32.- Documentos habilitantes del contrato.- Se considera documentos habilitantes para este tipo de contratos los previstos en el Art. 18 y 25 del Capítulo III de la presente ordenanza, en cuanto fueren aplicables.

Art. 33.- En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato en el término de diez días, el Alcalde/sa podrá disponer la celebración del contrato con otro contratista, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 31 de la presente ordenanza, y siempre que convenga al interés institucional.

### CAPITULO V

#### **REGIMEN DE EXCEPCION**

Art. 34.- Contratos con personas no profesionales.- La Municipalidad podrá celebrar contratos de obras públicas, siempre que la cuantía no supere los cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con personas naturales no profesionales, tomando en cuenta además, el número e idoneidad del personal, el equipo que necesite para la ejecución de la obra, la experiencia y preparación técnica que se requiera.

Art. 35.- Calificación.- Las personas no profesionales deberán ser calificadas por la entidad, acreditando documentadamente su identidad, dirección exacta de su domicilio, de estar afiliado a un gremio de ser el caso y especialmente que tiene la suficiente experiencia y conocimiento para la ejecución del objeto materia de la contratación.

Para el efecto la Municipalidad, anualmente formulará una convocatoria pública por los medios de comunicación colectiva de circulación y alcance en su jurisdicción, para que las personas naturales no profesionales presenten su documentación o la actualicen, a fin de ser inscritos en el registro correspondiente que llevará la Dirección Administrativa.

Art. 36.- Requisitos.- Los contratistas no profesionales presentarán los siguientes requisitos:

- a) Cédula de ciudadanía y papeleta de votación;
- b) Registro único de contribuyentes, cuando proceda según la ley;
- c) Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado, otorgado por la Contraloría General del Estado; y,

d) Garantías que aseguren el fiel cumplimiento del contrato, el anticipo y la debida ejecución de la obra, en las condiciones y montos señalados en la ley, esta ordenanza y otras normas aplicables.

Art. 37.- Garantías.- Podrán admitirse como garantías, a parte de las señaladas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, la fianza personal o la prenda.

Art. 38.- Procedimiento.- Una vez que cuente con el informe técnico en el que incluirá el precio referencial y la constancia de que no tienen profesionales técnicos interesados, ni maquinaria, ni la mano de obra suficiente para ejecutar la respectiva obra, previa invitación personal a por lo menos tres contratistas que pudieran tener interés en el contrato, el Alcalde/sa adjudicará al oferente que más convenga al interés institucional.

Art. 39.- Las adquisiciones de bienes, suministros y materiales en los casos de cuantías inferiores al 4% del valor establecido anualmente para el concurso público de ofertas; en estos casos de excepción se utilizará la factura que otorga el vendedor, sin embargo cuando se considere necesario asegurar de mejor manera el cumplimiento de obligaciones de los proveedores, podrá celebrarse contrato escrito firmado por las partes. En estos casos de excepción el Jefe/a de Adquisiciones deberá obtener las cotizaciones en las casas comerciales de conformidad con el siguiente detalle:

DESDE USD	HASTA USD	N° PROFORMAS
	500,00	UNA (1)
500,01	1.000,00	DOS (2)
1.000,01	límite solo con factura	TRES (3)

**DISPOSICIONES GENERALES**

Art. 40.- Listado de contratistas y proveedores.- La Dirección Administrativa mantendrá actualizado, un listado de contratistas y proveedores confiables y solventes previamente calificados, para efectos de invitarlos a participar en los diferentes concursos para la celebración de los contratos a que se refiere esta ordenanza. Este listado incluirá un currículum sobre la experiencia y solvencia de los contratistas o proveedores, cuyos datos se actualizarán anualmente.

Art. 41.- Registro de contratos.- La Dirección Financiera, a través del Departamento de Tesorería, llevará un registro de los contratos y de las garantías rendidas con ocasión de estos, de la fecha de su vencimiento y de las renovaciones que deban hacerse. Igualmente, es responsable por la inscripción de los contratos, de acuerdo con la ley.

Art. 42.- Custodia de las garantías.- El Tesorero/a es responsable de la custodia de las garantías que se presenten en favor de la municipalidad, con ocasión de los contratos que se celebren, y de comunicar por escrito al Director/a Financiero/a los vencimientos con 30 días de anticipación.

Art. 43.- Normas supletorias.- En todo lo que no este previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y su reglamento sustitutivo.

Art. 44.- Derogatoria.- Derógase todas las normas que se opongan a la presente ordenanza, expedidas con anterioridad.

**DISPOSICION TRANSITORIA**

PRIMERA: Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación por cualquiera de las formas establecidas en el Art. 133 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno del Cantón Cotacachi, a los tres días del mes de febrero del dos mil cinco.

f.) Dra. Mariana Sarzosa, Vicepresidenta (E) del Concejo.

f.) Patricia Muriel Andrade, Secretaria General (E).

**CERTIFICADO DE DISCUSION**

La infrascrita Secretaria General (E) del Concejo del Gobierno Municipal del Cantón Cotacachi, certifica que la presente "Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Cotacachi", fue discutida en primer y segundo debate en sesiones del 31 enero y 3 de febrero del 2005.

**CERTIFICO:**

f.) Patricia Muriel Andrade, Secretaria General (E).

**PROCESO DE SANCION**

LA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL CANTON COTACACHI.- Cotacachi, 4 de febrero del 2005.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, remítase a la Alcaldía del Gobierno Municipal del Cantón Cotacachi, para la sanción respectiva.

f.) Dra. Mariana Sarzosa, Vicepresidenta (E) del Concejo.

Proveyó firmó la providencia que antecede la Dra. Mariana Sarzosa, en su calidad de Vicepresidenta (E) del Gobierno Municipal del Cantón Cotacachi.- Cotacachi, 4 de febrero del 2005. Lo certifico.

f.) Patricia Muriel Andrade, Secretaria General (E).

NOTIFICACION.- Cotacachi, 4 de febrero del 2005, notifiqué con la providencia anterior y las copias respectivas.

f.) Patricia Muriel Andrade, Secretaria General (E).

**SANCION**

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL CANTON COTACACHI.- Cotacachi, 9 de febrero del 2005.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 129

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y leyes de la República, sanciono la "Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Cotacachi".

f.) Econ. Auki Tituaña Males, Alcalde de Cotacachi.

Proveyó y firmó el señor Econ. Auki Tituaña Males, Alcalde, la "Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Cotacachi". Cotacachi, 9 de febrero del 2005.

f.) Lic. Olga Estrada Saltos, Secretaria General.

## EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SIGCHOS

### Considerando:

Que, es prioritario el adecentamiento y mejoramiento urbanístico del cantón Sigchos, para lo cual es necesaria la realización de obras en vías, calles y plazas de las parroquias urbanas, que permitan el adecuado uso de propios y extraños;

Que, para este fin es necesario la recuperación de las inversiones realizadas, mediante la contribución especial de mejoras, contempladas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, artículos 415 al 442, buscando la forma más equitativa y razonable para el pago de las mismas;

Que, para ello es imperativo gravar a los inmuebles beneficiados con las obras, en proporción a sus frentes y avalúos;

Que, mediante ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 0035 del 2 de abril de 1997 el Concejo Municipal de Sigchos autorizó el cobro de contribución especial por mejoras; y,

En uso de sus atribuciones legales, conforme el numeral 1 del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal, que faculta a los concejos municipales a dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones, de conformidad con sus competencias, determinar las políticas a seguirse.

### Acuerda:

**Expedir la siguiente Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Cobro de Contribuciones Especiales por Mejoras.**

### Art. 1.- DEFINICIONES.

**SUJETO ACTIVO:** Constitúyase sujeto activo de los tributos por contribuciones especiales de mejoras al Gobierno Municipal del Cantón Sigchos, en relación a las obras públicas, ejecutadas por la sociedad seccional en el cantón.

**SUJETO PASIVO:** Son sujetos pasivos de tributo por contribución especial de mejoras; y consecuentemente están obligados a su pago los propietarios de los bienes raíces que resulten beneficiados real o presuntivamente con la obra pública, sean personas naturales o jurídicas.

**BENEFICIO REAL:** Se establece que existe el beneficio real cuando una propiedad raíz resulte colindante con una obra pública ejecutada por el Gobierno Municipal de Sigchos.

**BENEFICIO PRESUNTIVO:** Se establece que existe beneficio presuntivo cuando una propiedad raíz se encuentra comprendida dentro del área declarada zona de beneficio o influencia de la obra pública ejecutada.

**Art. 2.- CARACTER DEL TRIBUTO.-** Esta contribución es de carácter real. Las propiedades beneficiarias real y presuntivamente con una obra pública municipal, cualquiera sea su título o situación de empadronamiento responden con su valor por el débito tributario, el cual se aplicarán entre quienes reciban el beneficio presuntivo de aquellos que reciban el beneficio real cuando se ha establecido la zona de influencia.

Los propietarios de éstas no responden más que hasta por el valor de la propiedad de acuerdo con el avalúo municipal actualizado, antes de la iniciación de la obra.

En las obras que no sea posible determinar los beneficiarios reales, ni zonas de influencia específicas, su costo se prorrateará entre propietarios de bienes inmuebles del cantón en proporción del avalúo catastral actualizado.

Cuando se haya determinado el beneficio real del tributo será pagado por los frentistas.

En los casos de sucesiones indivisas o de comunidades de bienes el pago podrá demandarse a todos sus representantes.

Al tratarse de inmuebles afectados al Régimen de Propiedad Horizontal, cada propietario estará obligado al pago, según su cuota, el promotor es el responsable del pago del tributo correspondiente a las alícuotas respectivas, cuya transferencia de dominio no se haya producido.

Al tratarse de transferencias de dominio, el vendedor deberá pagar los títulos vencidos y los pendientes se dará de baja para emitir nuevos títulos a nombre del comprador, a menos de estipulación en contrario con el respectivo contrato, sin perjuicio de la solidaridad en el pago entre las partes.

El certificado que la Dirección Financiera otorgue respecto de estar al día en el pago de obligaciones en la entidad seccional o de estar obligado al pago por no existir subrogación, es requisito indispensable para que los notarios autoricen y el Registrador de la Propiedad inscriba las escrituras celebradas sobre transferencia de dominio o gravámenes referente a bienes inmuebles. Quienes contravengan a lo dispuesto, serán responsables por la omisión y quedarán sujetos a las sanciones establecidas en la ley.

**Art. 3.-** Los urbanizadores y lotizadores construirán a su costa las obras de infraestructura básica como son apertura de calles, pavimentación, alumbrado, aceras, bordillos,

alcantarillado, agua potable, las cuales quedará a favor del Gobierno Municipal del Cantón Sigchos sin derecho a reingresos y será de responsabilidad municipal el mantenimiento de los servicios públicos.

**Art. 4.- HECHO GENERADOR.-** Constituye hecho generado del tributo por contribución especial de mejoras el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la constitución de alguna de las siguientes obras públicas ejecutadas por el Gobierno Municipal de Sigchos.

- a) Obras de adoquinado;
- b) Aceras y bordillos; y,
- c) Obras de alcantarillado.

**Art. 5.- DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO.-** La base del tributo que debe pagarse por contribución especial de mejoras será el costo de las respectivas obras prorrateadas entre las propiedades beneficiadas real o presuntivamente según la forma y proporción a cada caso, siguiendo las normas generales que contiene la Ley Orgánica de Régimen Municipal y esta ordenanza.

A este efecto se comprenderá dentro del costo los siguientes rubros:

- a) El valor de las propiedades cuya adquisición o expropiaciones fueren necesarias para la ejecución de las obras, deduciendo el precio correspondiente a la parte del predio que no fueren utilizados para la ejecución de la obra;
- b) El pago por demolición y acarreo de escombros;
- c) El valor del costo directo de la obra, sea esta ejecutada por contrato o por administración de la Municipalidad, que corresponderá: al movimiento de tierras, afirmados, pavimentación, andenes, bordillos, pavimentación de aceras, muros de contención y separación, puentes, túneles, obras de arte, equipos mecánicos o electromecánicos necesarios para el funcionamiento de la obra, canalización y otros servicios, arborización, jardines, y otras obras de ornato;
- d) Valor de todas las indemnizaciones que se hubiere pagado o se deban pagar por razón de daños y perjuicios que se pudieran causar por ejecución de la obra, producidos por fuerza mayor o caso fortuito;
- e) Costo de los estudios de administración del proyecto, programación, fiscalización y dirección técnica.- Estos gastos no podrán exceder del 10% del costo total de la obra; y,
- f) El interés de los bancos y otras formas de créditos utilizadas para adelantar los fondos necesarios para la ejecución de la obra en caso de haberlo.

La determinación de los costos estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales; a excepción de los valores que constan en el literal a) de cuyo cálculo se encargará la Dirección Financiera, la emisión de catastros a cargo del Departamento de Avalúos y Catastros y la determinación y recaudación a cargo de la Dirección Financiera, llevarán un registro especial al respecto.

**Art. 6.-** En ningún caso se incluirá en el costo los gastos generales de administración, mantenimiento y depreciación de las obras que se reembolsan mediante esta contribución.

**Art. 7.-** En caso de división de propiedades con débitos pendientes por contribución de mejoras los propietarios tendrán derecho a solicitar la división proporcional de la deuda.- Mientras no exista plano catastral, el propietario deberá presentar un plano adecuado para solicitar la subdivisión del débito.

**Art. 8.- INTERES.-** La obligación tributaria a que se refiere la presente ordenanza no satisfecha dentro del plazo concedido para el efecto causará a favor del Gobierno Municipal de Sigchos, sin necesidad de resolución administrativa alguna, el máximo del interés anual legal.

**Art. 9.- FORMAS DE PAGO Y REBAJAS.-** El plazo máximo para el reembolso de las obras podrá ser de diez años, a excepción del que señale para el reembolso de las obras ejecutadas en sectores de la ciudad, cuyos habitantes de escasos recursos económicos, plazo que, en ningún caso será mayor de quince años.- Para aquellas obras que se financien mediante préstamos internacionales el plazo para el reembolso será aquel que contemple para su pago el préstamo externo que las financie.

La forma de pago y los plazos establecidos para el mismo se fija de la siguiente manera:

Cuando el valor total a que está obligado el sujeto pasivo no llegue a cincuenta dólares, el plazo para el pago será de dos años, a partir de la notificación individual y colectiva que realice la Dirección Financiera del Municipio.

Cuando el valor total a que está obligado el sujeto pasivo excede de cincuenta dólares y sea inferior a doscientos dólares, el plazo para el pago será de tres años.

Cuando el valor total a que está obligado el sujeto pasivo se encuentra entre doscientos y quinientos dólares, el plazo será de ocho años.

Cuando el valor total al que está obligado el sujeto pasivo excede de quinientos dólares, el plazo será de diez años.

Se fija un descuento general de hasta el 20% para mejoras que efectúen al contado los pagos que le corresponden hacer en quince años, el 15% si se pagara al contado el reembolso que le corresponda hacer hasta en diez años; y, el 10% si abonar al contado los pagos que le correspondan hacer en cinco años o menos.

Para los que debían pagar en dos años no hay descuento así paguen de contado.

Las contribuciones especiales podrán cobrarse fraccionando la obra a medida que vaya terminándose por tramos o partes.

**Art. 10.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.-** El valor total de las obras de alcantarillado que se construyan en el cantón serán íntegramente pagados por los beneficiados en la forma establecida en el Art. 427 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

**Art. 11.-** Para el pago del valor total de la construcción, ampliación, operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, la Municipalidad cobrará las contribuciones especiales de mejoras de las tasas retributivas de los servicios en forma que señale la ley.

**Art. 12.- DE LOS BORDILLOS.-** La totalidad del costo de los bordillos serán reembolsados mediante la construcción de la que se trata en esta ordenanza, exclusivamente por los propietarios de los inmuebles con frente a la vía.

**Art. 13.- DE LOS ADOQUINADOS.-** El tributo de contribución especial de mejoras correspondientes a obras de adoquinado se cobrará tomando en cuenta lo siguiente:

- a) El 40% será prorrateado entre todas las propiedades sin excepción, en proporción a las medidas de su frente a la vía; y,
- b) El 60% será prorrateado entre todas las propiedades con frente a la vía sin excepción en proporción al avalúo a la tierra y a las mejoras adheridas, en forma permanente, si una propiedad diera frente a dos o mas vías públicas, el área de aquella se dividirá proporcionalmente a dichos frentes en tantas partes como vías para repartir entre el costo de los afirmados en la forma que señala el Art. 9 de esta ordenanza.

El costo del adoquinado de la superficie comprendida entre las bocacalles, se cargará a las propiedades esquineras en la forma establecida en este artículo.

**Art. 14.- DE LAS ACERAS.-** El tributo por contribución especial por mejoras corresponde a aceras construidas por la municipalidad, será reembolsado esta contribución por los respectivos propietarios de los inmuebles con frente a la vía.

**Art. 15.-** En todos los contratos de ejecución de obras deberá hacerse constar una cláusula en la cual se especificará en el evento de ser necesario para la ejecución de la obra, la alteración o destrucción de una obra pública existente, el contratista deberá informar al Municipio de Sigchos, la necesidad de estos hechos y no podrá proceder sino hasta obtener la correspondiente contestación de los departamentos técnicos municipales correspondientes.

Toda destrucción o alteración de obras públicas existentes ocasionadas sin autorización de la entidad seccional, imputable a título de dolo o culpa, será indemnizada por este, a cuyo efecto la Municipalidad realizará el correspondiente avalúo de los daños y costos de reparación o reposición, los cuales serán cobrados mediante descuentos de las planillas correspondientes de pago, esto en el evento de que el contratista no haya asumido la reparación o reposición a su costo o mediante la emisión de un título de crédito.

En obras que el Municipio contrate para atender una emergencia, su costo pagará toda la ciudad o simplemente el Municipio observará, previo el informe de las direcciones de Obras Públicas, Planificación y Financiera, que será puesta en consideración del Concejo para la resolución respectiva.

**Art. 16.-** Cuando las obras se ejecuten con créditos reembolsables, la contribución especial por mejoras se pagará anualmente por los sujetos pasivos de acuerdo con la

liquidación y cálculo que realice la Dirección Financiera cada año; para establecer a cuanto asciende la amortización anual de crédito.

En los demás casos se aplicará lo previsto en el Art. 9 de esta ordenanza.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**Art. 17.-** En el caso que un inmueble fuere adquirido a través de un préstamo hipotecario, para el pago de las contribuciones especiales de mejoras se tomará en cuenta el avalúo del inmueble a la fecha de consecución del préstamo.

**Art. 18.-** Las obras de mejoras hechas en el cantón, se calculará anualmente, de acuerdo con lo previsto en el Art. 1 de esta ordenanza y se pagará de la siguiente forma: El 50% por lo beneficiarios reales y el 50% restante se prorrateará entre todas las propiedades del cantón en proporción al avalúo comercial establecido como base para el cobro del impuesto predial urbano, es decir el 12% del avalúo comercial real.

**Art. 19.-** La forma de recaudación, se realizará para los beneficiarios directos, mediante la emisión de títulos de crédito por contribución especial de mejoras; para los beneficiarios indirectos o presuntivos, se cargará el valor correspondiente en el impuesto predial.

#### DISPOSICION FINAL

Las reformas a esta ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Municipal de Sigchos, a los veinte y tres días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

**CERTIFICO.-** Que la presente reforma a la ordenanza fue discutida y aprobada en dos sesiones distintas celebradas por el Concejo Municipal de Sigchos, el diez y veinte y tres de diciembre del año dos mil cuatro, de conformidad a lo que dispone el Art. 127 de la Ley de Régimen Municipal, habiendo sido aprobada definitivamente en la sesión del veinte y tres de diciembre del año dos mil cuatro.

f.) Lcda. Myrian Buñay, Secretaria del Concejo.

**VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SIGCHOS.-** De conformidad con lo que dispone el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal, elévese en tres ejemplares la reforma a la Ordenanza que regula el cobro de contribuciones especiales por mejoras.

f.) Sr. Lautaro Corrales, Vicepresidente del Concejo.

f.) Lcda. Myrian Buñay, Secretaria del Concejo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 129 de la Ley de Régimen Municipal vigente, sanciono las reformas realizadas a la presente ordenanza y procédase de acuerdo a la ley:

f.) Dr. Hugo Argüello Navarro, Alcalde de Sigchos.

Lo certifico.-

f.) Lcda. Myrian Buñay, Secretaria del Concejo.