



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa  
Presidente Constitucional de la República

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año II -- Quito, Viernes 2 de Abril del 2004 -- N° 306

**DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ**  
**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  
2.500 ejemplares -- 40 páginas -- Valor US\$ 1.00

## SUPLEMENTO

### SUMARIO:

	Págs.		Págs.
<b>ACUERDO DE CARTAGENA</b>			
<b>PROCESOS:</b>			
<b>63-IP-2003</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente "COMPOSICION FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACION MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS". Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso Interno N° 6752 .....	2	<b>79-IP-2003</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 107 de la misma Decisión. Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta). Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso Interno N° 7062 .....	13
<b>72-IP-2003</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno No. 6482. Actor: "Bavaria S.A.", Marca: INSTAFRUTA ...	8	<b>80-IP-2003</b> Interpretación Prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: NEUTROGENA CORPORATION. Patente: "COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA". Proceso Interno N° 7160 .....	19

	Págs.	
<b>81-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; y la interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 de la Decisión 344. Proceso Interno N° 6740-2000-LYM. Actor: CREATIVE TECHNOLOGY LTDA. Marca: SOUND BLASTER .....</b>	24	<b>1) Partes en el proceso interno</b>
<b>ORDENANZAS MUNICIPALES:</b>		La demanda es presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la mencionada Superintendencia:
- <b>Cantón Paquisha: Que reglamenta los procesos de contratación .....</b>	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° 07119 de 31 de marzo del 2000, mediante el cual, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “<i>composición fungicida que comprende (metalaxilo) éster metílico de N - (2,6-dimetilfenil) -N-(metoxiacetil)-DL-, alanina y (benalaxilo) éster metílico de N-(2,6- dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos</i>”.</li> <li>• N° 15986 de 19 de julio del 2000, a través del cual, el mismo Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 07119, la cual fue confirmada.</li> </ul>
- <b>Cantón Paquisha: De conservación y protección de los recursos hidrobiológicos</b>	35	
- <b>Cantón Puerto Quito: Que reglamenta la gestión integral de los desechos sólidos ...</b>	35	

#### ACUERDO DE CARTAGENA

##### PROCESO 63-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente “COMPOSICION FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACION MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS”. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso Interno N° 6752.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil tres.

#### 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 Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del 2003, relativa a los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del Proceso Interno N° 6752.

El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto.

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

#### 2) Hechos

De los señalados por el consultante en su solicitud de fecha 22 de noviembre del 2002, y complementados con los documentos incluidos, se desprende que:

La sociedad CIBA GEIGY AG., por medio de apoderado, solicitó el 5 de julio de 1995, el otorgamiento de patente de invención titulada “*Composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos*”, habiéndose reivindicado en la misma solicitud prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente. Lo anterior se hizo -conforme manifiesta la demandante- con fundamento en el artículo 12 de la Decisión 344, “*según el cual, la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia en el expediente No. 95029313 para todos los efectos legales es el 11 de julio de 1994*”.

El 20 de junio de 1997, la sociedad CIBA GEIGY AG. pidió se anote el cambio de nombre como solicitante de la patente por el de NOVARTIS AG.

Mediante Auto N° 2219, de 13 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante de patente, que en el término máximo de 3 meses hiciera valer los argumentos que consideraba pertinentes “*en relación con el concepto técnico de fondo No. 761 sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico el 17 de junio de 1999*”. En dicho concepto técnico “*el examinador indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Index’ (Índice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,... afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención...*”.

Por escrito de 5 de octubre de 1999, la solicitante respondió al auto de 13 de julio, “*exponiendo claramente los*

*argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico”.*

A través de la Resolución 07119, de 31 de marzo del 2000, la Administración negó el privilegio de patente para la invención solicitada, *“con fundamento en que la composición fungicida y el procedimiento reivindicados carecían de novedad y nivel inventivo”.* Interpuesto el recurso de reposición, mediante Resolución 15986 de 19 de julio del 2000, se confirmó la decisión anterior.

### 3) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad NOVARTIS AG., señala como violados los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentándose en que el artículo 1 establece que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones nuevas, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Que el artículo 2 establece que *“una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que significa que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Para que la invención pierda la calidad de novedosa es necesario que esté comprendida, en su totalidad, en el conjunto de conocimientos existentes que sean aplicables al proceso industrial. Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. La jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventos no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan (sic) como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica”.* Señala también el demandante que *“no sería ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad de una invención... basada en que alguno o algunos de los componentes del invento hacen parte del estado de la técnica... esto fue lo que hizo la... Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente para la invención de mi mandante”.*

En cuanto a la presunta violación del artículo 4 de la Decisión 344, afirma el demandante que se considera 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”;* lo que le lleva a afirmar que *“La composición fungicida que se pretende proteger tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas novedosas (tal como la mejorada y augmentada biodegradación), NO (sic) es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tan es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad no se conocían composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos que la composición reivindicada”;* que *“NOVARTIS AG realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia... de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 11 de julio de 1994 (fecha de presentación de la solicitud*

*extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia...”.* Se indica que aunque puedan existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y la contenida en las citadas por la administración, *“no sobra recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo”;* lo que no significa que el invento carezca de nivel inventivo, *“pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 11 de julio de 1994”.*

Adicionalmente, se señala como violado al artículo 28 de la Decisión 344, por cuanto *“permite a las oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertos y organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. Si la Administración hubiese hecho uso de esta herramienta tendría elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho y evitar la vulneración de los derechos de la solicitante”.*

### 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, manifiesta que contrariamente a lo expuesto por la demandante, *“el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”;* y que al no reunirse el requisito de altura inventiva *“como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados”*, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el consultante desprende de la contestación a la demanda que *“la solicitud de patente fue negada por falta de nivel inventivo en razón de que los compuestos son conocidos, pues los principios activos metalaxilo y benalaxilo presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, por lo que resulta una mezcla recémica que en un arte anterior se muestra como portador para proporcionar una composición fungicida, razón que llevó a determinar que la composición reivindicada carece de nivel inventivo”;* y que *“de otro lado, la composición reivindicada comprende un principio activo, no una mezcla de principios activos, donde dicho principio corresponde al enantiómero R, del mismo compuesto. Además, el resultado de mejor biodegradación de los mencionados principios activos en mezcla con un portador adecuado, no implica un aporte tecnológico, ya que aparte de indicar que se utiliza un fungicida seleccionado de metalaxilo y benalaxilo que consiste en más de 70% del isómero R, realmente no se indica cómo se llega a dicha mejora, lo único que se muestra es que la composición está utilizando el isómero R, pero estos isómeros ya son conocidos”.*

Asimismo, sobre la alegada violación del artículo 4 de la Decisión 344, indica la demandada que los documentos referentes al estado de la técnica *“si bien no reproducen con exactitud el objeto de la invención sí permiten que una*

*persona normalmente versada en la materia, a partir de los mismos, obtenga una solución como la expuesta por la parte demandante”.*

Finalmente, en relación a la violación del artículo 28 de la Decisión 344, indica la Superintendencia demandada que el texto literal del mismo establece que el requerimiento del informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos no es obligatorio para la oficina nacional competente ya que *“es simplemente facultativo; además en el caso de la Superintendencia... cuenta con personal técnico para rendir los conceptos que sean necesarios e indispensables sobre la materia”.*

#### **Considerando:**

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 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 (codificado mediante la Decisión 472);

Que este Tribunal es competente para interpretar en 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 aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, por lo tanto, corresponde interpretar, de las disposiciones solicitadas, las contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el artículo 27 de la misma decisión, cuyos textos son:

#### **Decisión 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 estuviere 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”.*

*“Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”.*

*“Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”.*

#### **1. Las patentes de invención de producto y de procedimiento**

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, en apoyo de criterios de los expertos en la materia se puede afirmar que *“La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”* (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

De indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como *“la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”* (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema que es resuelto por la misma.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que *“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”* (Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero del 2001).

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de producto *“comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por*

el ser humano. (...) la patente de producto puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...” (Fernández-Novoa Carlos. *La modernización del Derecho español de patentes*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que “su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, *Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85*)” (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32).

## 2. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

### La novedad y el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”. (Otero Lastres, José Manuel. *Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N° 31, febrero 2002*).

Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los

cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Proceso 06-IP-89, caso “INTERPLAST”, publicado en la G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989).

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2° constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita” (Proceso 12- IP-98, caso “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999).

Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

- a) *Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la ... patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) *Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) *Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) *Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.*

### El nivel inventivo y el estado de la técnica

Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente

versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. *“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”* (Proceso 43-IP-2002, caso “FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACION RETARDADA”, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre del 2002).

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por *“todo lo que haya sido accesible al público”* que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, *“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 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”* (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

### 3. Derecho de prioridad del primer solicitante de una patente

Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste *“invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”* (Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad.

De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad NOVARTIS AG. presentó en Colombia solicitud de patente en fecha 5 de julio de 1995, habiendo reivindicado prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente, por lo que, en apoyo del ahora interpretado artículo 12 manifiesta que *“la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia... para todos los efectos legales es el 11 de julio de 1994”*; debiendo también tenerse en cuenta que en el curso del procedimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia informó al solicitante que *“una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Index’ (Índice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI, ... afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención...”*.

Corresponde por tanto al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención.

### 4. Informes de expertos o de organismos idóneos sobre los requisitos de patentabilidad

El artículo 28 de la Decisión 344 establece la potestad de toda Oficina Nacional Competente para requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 ibídem. Al respecto, el Tribunal ha indicado que constituye una *“facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, ... que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias”* (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Cabe precisar que el artículo 28 se refiere al requerimiento de opiniones de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamente *“sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de*

la invención”, lo que consagra una facultad potestativa de las oficinas nacionales competentes en atención a la dificultad y complejidad de análisis y estudio de los mencionados requisitos de patentabilidad, que le será útil para resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente. Evidentemente, al tratarse de una potestad de la Administración, lo previsto en la norma ahora interpretada no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimiento de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo que se demuestra con la no determinación del momento específico dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellos informes.

Sin embargo, en el contexto de la Sección IV del Capítulo I de la Decisión 344, relativa al “TRAMITE DE LA SOLICITUD”, el Tribunal ha manifestado en forma acertada que *“Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente”* (Proceso 43-IP-2001, caso modelo de utilidad “TANQUE COMPUESTO”, publicado en la G.O.A.C. N° 716 de 18 de septiembre del 2001).

En consecuencia, la solicitud de los informes de expertos o peritos técnicos a que hace alusión el artículo 28, *“ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa. Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia”* (Proceso 42-IP-98, caso “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”, publicado en la G.O.A.C. N° 455 de 2 de julio de 1999).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

#### CONCLUYE

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

**SEGUNDO:** Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado de la técnica, puede ser la que constare en la solicitud, o aquella de la prioridad reconocida.

**TERCERO:** La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

**CUARTO:** Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

**QUINTO:** La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos a que se refiere el artículo 28 de la Decisión 344, con el único fin de precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, no es de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina Nacional Competente. Al momento de la verificación de los antedichos requisitos esenciales de patentabilidad, se podrán solicitar aquellos informes; aunque, por razones de orden práctico, se hará imperativo solicitarlos cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar tal verificación con plena solvencia.

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° 6752 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 sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 72-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno No. 6482. Actor: "Bavaria S.A.", Marca: INSTAFRUTA.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayala.

#### 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 mediante auto del 13 de agosto del año en curso.

Tomando en consideración:

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1 Las partes:

Comparecen en el proceso interno, como demandante la Sociedad BAVARIA S.A.; como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y actúa como tercero interesado la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSE DE JESUS RESTREPO & CIA. CASA LUKER S.A.

##### 1.2 Objeto y fundamento de la demanda:

El actor solicita la nulidad de la Resolución No. 10809 del 16 de junio de 1999 mediante la cual se concedió el registro de la marca INSTAFRUTA (nominativa) en la clase 32

internacional, a favor de la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSE DE JESUS RESTREPO & CIA. CASA LUKER S.A.

La demandante sostiene que la entidad demandada viola los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La marca INSTAFRUTA, dice, pretende distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional, donde se incluyen entre otros, productos como bebidas y zumos de frutas, siendo el término descriptivo porque indica que el producto es de fruta y que la forma de preparación es al instante, por lo que tal expresión marcaría es la designación de la especie y de las características de uno de los productos de la referida clase 32.

La expresión es irregistrable, afirma, porque carece de distintividad, es genérica y descriptiva; además al concederse el registro marcario de INSTAFRUTA se estaría otorgando a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre las palabras fruta e insta, ambas de uso común y que hacen parte del dominio público.

#### 2. CONTESTACION A LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones del actor, diciendo que con la expedición de la resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Del análisis de la marca INSTAFRUTA se concluye que ella es susceptible de registro porque no es una expresión utilizada en la generalidad de los productos para indicar su especie y simplemente evoca la idea de fruta instantánea, concepto que pudiese relacionarse con los jugos de frutas; sin embargo en la clase 32 no se incluyen frutas como tal, por lo que no se puede hablar de relación directa entre marca y producto.

La marca INSTAFRUTA, agrega, es suficientemente distintiva; es evocativa al transmitir indirectamente en el público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo así como tampoco una designación usual existente en el mercado.

El tercero interesado manifiesta que la marca INSTAFRUTA constituye una denominación de fantasía ya que no consta en los diccionarios, no es genérica ni descriptiva, y no es el término coloquial con el que se nombra determinado producto por lo que no es una palabra de uso necesario; además, según la doctrina y la jurisprudencia es válido el registro de las marcas evocativas que como en el caso presente tienen la capacidad de transmitir al consumidor una idea del producto.

Expone, finalmente, que la marca debe ser analizada tal y como fue solicitada y registrada, por ello la concesión del registro de la marca INSTAFRUTA no impide que los otros comerciantes usen la palabra fruta e instantáneo en sus productos.

#### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal interpretará el artículo 81, 82 literal a), d) y e) y 93 de la Decisión 344, puesto que guardan relación con el

asunto discutido, sin embargo no realizará interpretación del artículo 83 solicitado por el consultante por no ser pertinente al caso planteado.

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

#### 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:*

- a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”*

(...)

- “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”;*

#### Artículo 93

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

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

## 4. CONSIDERACIONES

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica;

irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales; las marcas de fantasía; la marca débil; la marca evocativa y observaciones al registro de marcas.

### 4.1 Requisitos para el Registro de Marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de ser representado gráficamente.

**La distintividad** es la función principal de la marca. Por ella se diferencian los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos; esta característica garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr una competencia leal.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

*“La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”<sup>1</sup>*

**La perceptibilidad** es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por cualquiera por los sentidos. Este requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca es un bien inmaterial por lo que es necesario que lo intangible (corpus mysticum) se materialice (corpus mechanicum) adquiriendo una representación exterior que pueda ser diferenciada por el consumidor.

**La susceptibilidad de representación gráfica** es la condición que determina que el signo marcario pueda ser expresado o descrito materialmente, a fin de que quien lo observe se forme una idea del mismo, para esto se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, etc.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*“La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.<sup>2</sup>*

Esta condición permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, a través de la materialización del contenido y las dimensiones del signo.

<sup>1</sup> Memorias del Seminario Internacional “La integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”. Artículo de Marcos Matías Alemán. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**, Pág. 186, 1996.

<sup>2</sup> **MATIAS Alemán Marco**. “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77.

#### 4.2 Irregistrabilidad de expresiones genéricas, descriptivas y comunes o usuales.

Un signo es registrable como marca cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando el signo solicitado no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El literal a) del artículo 82 establece que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81. Es decir los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente. Si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro como marca.

La distintividad, como se dejó anotado, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos **genéricos** o **descriptivos**.

Se ha definido la denominación genérica diciendo que es:

*“...la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.*

*...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.*

*...si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.<sup>3</sup>*

También se ha dicho que:

*“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.<sup>4</sup>*

La denominación genérica es la expresión que hace referencia al producto o servicio y es usada por el público para designarlo, corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede nombrar una marca con la denominación de uso general porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o servicio que la marca ampara. Son términos descriptivos los que informa a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca.

Los signos descriptivos son irregistrables cuando comunican exclusivamente al consumidor en forma directa

sus características esenciales, de tal manera que al escuchar u observar la marca reconozca el producto o servicio amparado por la misma; la expresión utilizada como marca pierde su carácter distintivo al designar el producto o servicio que ampara.

El Juez nacional colombiano, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “INSTAFRUTA” cuyo registro ha sido impugnado por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en las que se citan como violadas por el actor en su demanda.

El artículo 82, en sus literales d) y e), señala la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos y de los usuales o comunes, respectivamente. Las prohibiciones de registro se dan, de acuerdo a las referidas normas, tanto para los signos que designan la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan, como para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar.

Empero es preciso tomar en consideración que la genericidad de un signo debe apreciarse en 3 relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical, en lo que a marcas se refiere. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

De ello se sigue que una expresión genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado será novedoso y distintivo cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.

<sup>3</sup> Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de **Carlos Lema Ledesma**. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

<sup>4</sup> **OTAMENDI Jorge**. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

En cuanto a los signos comunes o usuales, esto es, aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico, se consideran carentes de distintividad, por lo que se prohíbe su registro, en la medida en que otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes 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, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

Ahora bien, con respecto de la utilización de signos comunes o usuales el Tribunal ha manifestado:

*“Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, dermat, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344”<sup>5</sup>.*

Varios prefijos han pasado a constituirse en de uso común para identificar productos o servicios por lo que carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de ellos. Pero al usar un prefijo de uso común combinado con otro vocablo, también de uso común, si se obtiene un conjunto marcario distintivo, podría ser concedido el registro.

#### 4.3 La marca de fantasía.

Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

El tratadista Breuer Moreno las define diciendo que:

*“Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria.”<sup>6</sup>*

Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.

#### 4.4 La marca débil.

Los adjetivos calificativos son aceptados como marcas cuando no tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar. Estos signos tienen menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en **signos débiles**.

La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

Sobre la marca débil Otamendi señala que:

*“El titular de una marca que contenga 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.*

*“...se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”<sup>7</sup>*

Y Bertone asevera que son marcas débiles:

*“...aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar”<sup>8</sup>.*

En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

#### 4.5 La marca evocativa.

Los signos evocativos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos. En criterio de la doctrina y de la jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca. Pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía.

Los signos evocativos constituyen también marcas débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 108-IP-2000** de 27-IV-2001, marca: “**PUROSOL**”, en G.O.A.C. N° 686 de 10-VII-2001.

<sup>6</sup> **BERTONE Luis Eduardo**. “Derecho de Marcas” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Págs. 241 y 242

<sup>7</sup> **OTAMENDI Jorge**, “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192.

<sup>8</sup> **BERTONE Luis Eduardo**. “Derecho de Marcas” Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L. Pág. 247

servicios, por lo que no pueden impedir que otras marcas evoquen características similares, siempre que lo hagan de modo diferente.

Es importante que la autoridad nacional competente realice un examen del signo en controversia a fin de determinar si es descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no; por otro lado se debe tener en cuenta el criterio doctrinario que señala que los signos deben analizarse en conjunto, por lo que está prohibido fraccionar el signo marcario para hacer análisis parciales.

Deberá apreciar, igualmente, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan de manera indirecta una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia. Al analizar la marca INSTAFRUTA, el Juez consultante tendrá que definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva respecto de otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.

#### 4.6 Observaciones al registro de marcas.

La norma comunitaria de propiedad industrial aplicable, artículo 93 de la Decisión 344, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

Quien pretenda presentar las observaciones al registro de marcas, está obligado a demostrar, que se encuentra en alguna de las causales acreditantes del interés legítimo, esto es, que tiene el carácter de titular de una marca registrada o que ha solicitado, con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone, la concesión de la marca en la que fundamenta su derecho a oponerse al registro de la otra.

Las observaciones se presentarán y resolverán por la Oficina Nacional Competente, y son causales de rechazo de las mismas su presentación extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Una vez admitida a trámite la observación la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este acto debe ser motivado. Posteriormente debe hacerse la respectiva notificación al peticionario.

En virtud de lo anteriormente expuesto.

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

#### CONCLUYE:

**Primero:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y

susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.

**Segundo:** Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos o descriptivos, entendiéndose por tales los que se refieren exclusivamente a la cualidad o característica que usualmente se aplica para designar el nombre del producto o servicio que se pretende distinguir.

Puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.

**Tercero:** No son registrables los signos constituidos por las designaciones usuales o comunes de los productos que circulan en el mercado, por ser de uso público.

Las raíces y desinencias de uso común pueden ser utilizadas para conformar marcas cuando se combinen entre sí, o con expresiones de fantasía, a fin de lograr una combinación distintiva.

**Cuarto:** Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

**Quinto:** El titular de la marca compuesta por palabras de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no está facultado por la ley para impedir que otros hagan uso de las expresiones por él empleadas, alegando exclusividad de éstas.

**Sexto:** Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas por las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.

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

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el expediente interno 6482, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase

copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Claudio Sosa Voysest  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 79-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 107 de la misma Decisión. Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta). Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso Interno N° 7062.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil tres.

### 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 18 de agosto del 2003, relativa a los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno N° 7062.

El auto de diez de septiembre del presente año, 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.

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

La demanda es presentada por STARBUCKS CORPORATION y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, interviene como tercera interesada, de acuerdo a la actora, la sociedad MARS INCORPORATED.

### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 1414 de 16 de junio del 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La sociedad STARBUCKS CORPORATION solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca STARBUCKS COFFEE (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 30. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*). El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 415 de 27 de marzo de 1995.

Por Resolución N° 16520 de 31 de agosto de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de marca solicitado. La sociedad STARBUCKS CORPORATION interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la indicada resolución.

Mediante Resolución N° 27432 de 28 de octubre de 1997, la misma división resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución N° 16520. Finalmente, por Resolución N° 28157 de 31 de octubre del 2000, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 16520, con lo que quedó agotada la vía gubernativa.

### 3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora STARBUCKS CORPORATION indica que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo STARBUCKS COFFEE (MIXTA) cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

Indica que en las marcas STARBURST y STARBUCKS COFFEE (mixta) "*existen elementos que permiten su coexistencia pacífica en el mercado y que le otorgan suficiente distintividad*" y que no se tomó en cuenta "*el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que*

estas dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado”; manifiesta que el acuerdo “sí garantiza que para los consumidores no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dadas las limitaciones en el uso de las marcas en conflicto que cada una de las partes obliga”, así por ejemplo “STARBUCKS CORPORATION se obliga a no usar sus marcas en relación con ‘dulces de mascar de frutas’, al igual que existe una limitación en su uso cuando se trata de productos de ‘confitería’” igualmente se establece que “MARS INCORPORATED se obliga a no utilizar su marca STARBURST para ‘café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café’...” por lo que no puede afirmarse “por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que el acuerdo no adopta las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, cuando precisamente el acuerdo se firmó para permitir la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mercado” y evitar el riesgo de confusión.

Respecto al artículo 83 literal a) sostiene que “en el presente caso era evidente que no existía la posibilidad de confusión dado el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes”; indica que “nos encontramos frente a un conflicto de una marca denominativa con otra mixta, por cuanto la marca STARBURST está compuesta exclusivamente por una palabra, mientras que la marca STARBUCKS COFFEE está compuesta esencialmente por una gráfica, siendo ésta su parte determinante y relevante, y por dos palabras que son accesorias al conjunto” indica además que no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica.

#### 4. Fundamentos jurídicos de 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 carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Indica que conforme a la “solicitud presentada por STARBUCKS CORPORATION, se encontró que presenta semejanza ortográfica y fonética respecto de la marca registrada STARBURST, de la empresa MARS INCORPORATED, capaz de inducir a error al público consumidor, en este sentido, la Oficina Nacional Competente resolvió negar la solicitud de marras (sic)”. Sostiene que “el acuerdo suscrito entre STARBUCKS CORPORATION Y MARS INCORPORATED ... se limita a permitir un registro y que no desvirtúa la confundibilidad de las marcas frente a los consumidores ... el argumento que presenta la actora se fundamenta en la limitación a que se obligan los suscribientes del acuerdo respecto del uso de las marcas en relación con productos comprendidos en la clase 30 que pretenden identificar, sin embargo, es de resaltar que el registro concedido a la marca STARBURST en Colombia no tiene limitaciones de ningún tipo dentro de la clase para la cual se solicitó, como tampoco las tiene la solicitud presentada por la sociedad STARBUCKS CORPORATION, de modo que, considera esta Superintendencia que no es una garantía que evite confusión frente a los consumidores ante la evidente similitud de las marcas en cuestión”.

Manifiesta que después de realizar el análisis de confundibilidad de los signos “existe riesgo de confusión entre ellos, toda vez que el elemento predominante en la marca STARBUCKS COFFEE (mixta) es el denominativo que es similar fonética y ortográficamente con la marca STARBURST ... 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”.

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 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, 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 en 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 correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal consultante y, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y de acuerdo a lo facultado en el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del estatuto, de oficio se interpretará el artículo 107 de la Decisión 344, cuyos textos son:

#### 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:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)”.

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

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

(...)”

*“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. LA MARCA Y SUS REQUISITOS

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 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 de la 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 asimilarse 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 aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada 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 distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y 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.

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”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 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, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio del 2000).

### **La susceptibilidad de representación gráfica**

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y 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).

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 prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”*. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez consultante debe analizar en el presente caso, si la marca STARBUCKS COFFEE (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

El Tribunal, considera que resulta también necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos.

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 signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto 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 signos se encuentran los

puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, 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, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 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, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia 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 del 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: *“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)). *“Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.”* (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 633 de 17 de enero del 2001, marca: SIXLETS).

## III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSION

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 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 83 de la Decisión 344, 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. 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 prohibición de irregistrabilidad.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

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 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 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, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril del 2003).

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. 891 del 29 de enero del 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 valoración 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.

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no solo 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 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.

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, 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 posible 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, op. 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”*, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.).

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 similitud, entre STARBUCKS COFFEE (mixta) Y STARBURST, es ideológica, ortográfica o fonética.

#### IV. COEXISTENCIA MARCARIA

El artículo 107 de la Decisión 344 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 distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse. 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.

Al efecto, para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia de un acuerdo entre las partes; (ii) 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; (iii) la inscripción del acuerdo en la Oficina Nacional Competente; y, (iv) 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 del 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.

Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, 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 del 2003, marca: TMOBIL).

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, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**SEGUNDO:** Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 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 y proceder conforme a los criterios contenidos en la presente sentencia.

**TERCERO:** 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.

**CUARTO:** Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en 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 semejanza que puede existir entre los signos derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

**QUINTO:** La coexistencia marcaria prevista en el artículo 107 debe contener los siguientes requisitos: (i) la existencia de un acuerdo entre las partes; (ii) 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; (iii) la inscripción del acuerdo en la Oficina Nacional Competente; y, (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En consecuencia la suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.

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.

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° 7062, 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 sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE (E)

Claudio Sosa Voysest  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 80-IP-2003

**Interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: NEUTROGENA CORPORATION. Patente: "COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA". Proceso Interno N° 7160.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Quito a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

#### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de agosto del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de septiembre del año 2003.

**1. ANTECEDENTES:****1.1 Partes**

Actúa como demandante la sociedad NEUTROGENA CORPORATION, siendo demandada la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.

**1.2 Actos demandados**

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NEUTROGENA CORPORATION plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 20121, de 24 de agosto del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia ordenó archivar la solicitud de privilegio de patente para la invención denominada "COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA".
- N° 31438, de 30 de noviembre del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida dependencia confirmó la resolución anterior.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que continúe con el trámite de concesión de patente para la invención solicitada.

**1.3 Hechos relevantes**

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

**a) Los hechos**

- El 7 de enero de 1999, la sociedad NEUTROGENA CORPORATION presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la mencionada Superintendencia, solicitud de protección de patente para la invención denominada "COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA".
- El 2 de febrero de 1999, la mencionada Superintendencia, mediante auto 0287, requirió al solicitante que complementase su solicitud.
- El 29 de marzo del mismo año, la sociedad solicitante de la patente dio respuesta al pedido, dándose atención únicamente a las observaciones de carácter jurídico.
- El 24 de agosto del 2000, la misma dependencia expidió la Resolución N° 20121, por medio de la cual ordenó archivar la aludida solicitud de privilegio de patente.
- La sociedad NEUTROGENA CORPORATION interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida.

- El 30 de noviembre también del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución N° 31438 por medio de la cual confirma la Resolución N° 20121, quedando así agotada la vía gubernativa;

**b) Escrito de demanda**

La sociedad NEUTROGENA CORPORATION por medio de apoderada manifiesta, que presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de patente para la invención "COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA", Dependencia que mediante auto N° 0287, de 2 de febrero de 1999, requirió complementaciones de carácter técnico y jurídico, atendidas mediante memoriales del 26 de febrero de 1999 y, de 29 de marzo del mismo año.

Afirma la actora que la Administración se equivocó en la emisión de la resolución N° 20121, pues "antes de ordenar el archivo de la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio habría tenido que publicar la solicitud, advirtiendo la existencia de defectos formales."

Sostiene, así mismo, que "no se le permitió la posibilidad de subsanar la omisión en que incurrió al no presentar los aspectos técnicos de su solicitud, y se le castigó con el archivo de la misma, violándose el principio de imparcialidad, pues en casos similares sí se ordenó la publicación previa a la formulación de observaciones."

Alude la violación de artículos de la Constitución Política y del Código Contencioso Administrativo de Colombia, argumentando que "...es claro que archivar la solicitud de patente de mi mandante por no haberse adecuado mi respuesta a los aspectos técnicos y proceder, como en otros casos, a no rechazarlas, ni a negarlas ni a archivarlas sino, por el contrario, a ordenar la publicación de la solicitud previas las observaciones técnicas pertinentes ... es evidentemente violatorio no sólo de la mencionada circular sino también del principio de imparcialidad a que hemos hecho referencia."; y,

**c) Contestaciones a la demanda**

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, aduce que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora.

Argumenta que se efectuó el examen de los requisitos formales y que como consecuencia de ello, se concedió a la actora un término de treinta días hábiles para completar lo requerido por la División de Nuevas Creaciones. Manifiesta que la demandante dio "únicamente cumplimiento a las observaciones de carácter jurídico, pero sin complementar lo relacionado con la solicitud en debate presentando una reivindicación clara que definiera en forma precisa el objeto materia de protección, además de complementar lo concerniente a la prioridad reivindicada como lo reconoció la propia parte demandante, como se demostró plenamente de la actuación administrativa surtida por la oficina nacional competente."

Recalca que “la sociedad demandante no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el auto 0287 del 2 de febrero de 1999, en el término legal en que era oportuno hacerlo, siendo procedente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”, sosteniendo adicionalmente, que las resoluciones expedidas “no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

## CONSIDERANDO

### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante esta imprecisión, el Tribunal ha resuelto atender el requerimiento formulado, sólo en consideración de que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales, en esencia, se mantienen en el actual artículo 125 de la aludida decisión.

En la solicitud formulada, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1415 de 16 de junio del 2003, la interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este órgano comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente extender esa interpretación prejudicial, de oficio, al artículo 13 literal d) y al artículo 21 de la misma decisión, de cuyos alcances y desarrollos derivan los efectos establecidos en el artículo 22, determinación institucional fundamentada en lo previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

### DECISION 344

(...)

*“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:*

(...)

*“d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;*

(...)

*“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.”.*

*“Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.*

*“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.*

### 4. PATENTABILIDAD

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión 344, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

### 5. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados.

En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente....”.

Adicionalmente, en el literal d) de ese artículo se determina, que las solicitudes deben contener, entre otros requisitos: *una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente.*

En consecuencia con lo anterior, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas

deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues, en la eficiente descripción que se realice del invento, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella.

Conocido con claridad lo que se pretende patentar, la autoridad competente determinará si el invento es o no patentable.

El incumplimiento de los requisitos analizados, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el inciso final del mismo, que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

## 6. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

### Examen formal de la solicitud

El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la Oficina Nacional Competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14. Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“... las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que -como fue indicado *supra*, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal- la oficina nacional competente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22. Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22.”<sup>1</sup>

Ha dicho el Organismo, adicionalmente, que:

“... lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.

“Y continúa:

“Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”. (Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. N° 398, del 22 de diciembre de 1998). Subrayado de la presente sentencia.”<sup>2</sup>

### Formulación de observaciones a la solicitud de patente

El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.

El artículo en referencia considera claramente, la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales establecidos en los artículos 13 y 14 de la decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones.

Este Tribunal ha expresado, a ese respecto, que frente a observaciones propuestas por la autoridad competente, puede el solicitante “...asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> **Proceso 47-IP-99**, sentencia de 4 de octubre del 2000. Patente: “**RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>2</sup> **Proceso 47-IP-99**, sentencia de 4 de octubre del 2000. Patente: “**RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>3</sup> **Proceso 47-IP-99**, sentencia de 4 de octubre del año 2000. G.O. N° 617 de 7 de noviembre del 2000. **Caso:** patente “**RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA**”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada.

#### Abandono de la solicitud

Acerca del abandono de una solicitud de patente, este organismo ha sostenido lo siguiente:

“El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración.

“La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente ..... complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera..., de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’...” (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la “segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber ..... complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ...”. (Art. 22 de la Decisión 344).

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido...”<sup>4</sup>.

Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice. El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo.

Con base en estos fundamentos,

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

#### CONCLUYE:

1. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser

observadas por el peticionario para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente.

2. A la mencionada dependencia le corresponde, luego de recibir una solicitud, verificar si élla reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma.
3. El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo.
4. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles -prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes.

5. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o de la denegación de una solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 7160 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

<sup>4</sup> **Proceso 34-IP-95**, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. N° 318 de 26 de enero de 1998. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Claudio Sosa Voyssest  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO N° 81-IP-2003

**Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; y la interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), y 84 de la Decisión 344. Proceso Interno N° 6740-2000-LYM. Actor: CREATIVE TECHNOLOGY LTDA. Marca: SOUND BLASTER.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil tres.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el oficio N° 627-TDCA- 2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, con motivo del Proceso Interno N° 6740-2000-LYM, oficio que fue recibido el 19 de agosto del 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de septiembre del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

#### 1. Las partes

La demandante es la sociedad CREATIVE TECHNOLOGY LTDA.

Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

#### 2. Determinación de los hechos relevantes

##### 2.1 De la demanda

Según el Consultante, la actora "... el 28 de mayo de 1996 compareció ante el señor Director Nacional de Propiedad Industrial y ... presentó solicitud de registro de la denominación SOUND BLASTER ... para proteger los productos de la Clase Internacional No. 9 incluyendo: los tableros de circuitos que producen sonido para computadoras y software de computadoras para integración de sonidos ...".

Asimismo se señala en la consulta que según la demandante, la empresa "... Caribbean Electronic Enterprises Inc., el 17 de octubre de 1997 presentó primera observación a la marca (sic) SOUND BLASTER ... manifestando de que (sic) es propietaria de la marca SOUND BARRIER". De la consulta se desprende que la actora dice que el "... Director Nacional de Propiedad Industrial, el 18 de agosto de 1999 ... dictó la resolución No. 972022 mediante la cual aceptó la observación interpuesta por Caribbean Electronic Enterprises Inc. y rechazó la denominación solicitada por contravenir los artículos 82, literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 ...".

En la consulta se indica que la parte demandante considera que en la Resolución N° 972022, el "... Director de Propiedad Industrial no consideró los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en su escrito de contestación a la observación, y estuvo presto a aceptar únicamente la versión de la Contraparte. Indica que la marca (sic) SOUND BLASTER ... goza de notoriedad, renombre y gran prestigio, por la calidad de sus productos y por la brillante trayectoria comercial que ha tenido ..."; también que "la marca (sic) SOUND BLASTER no tiene ninguna semejanza legal ni comercial con la supuesta marca SOUND BARRIER, toda vez que entre éstas existe total diferencia, dice que el hecho de que ambas palabras utilicen la palabra genérica SOUND, equivalente a sonido, no quiere decir que les de características de ninguna persona ... esta palabra puede ser registrable acompañada de otra palabra ... es decir en el presente caso la denominación BLASTER o BARRIER le dan la fuerza y la característica para que sea aceptada como marca y entre estas dos últimas denominaciones no existe ningún signo de confundibilidad".

##### 2.2 Contestación a la demanda

###### 2.2.1 Del Procurador General del Estado

El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegado del Señor Procurador General del Estado, contesta señalando que "... el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía ...", por tanto, "... corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada".

### 2.2.2 Del Director Nacional de Propiedad Industrial

Del texto de la consulta y del escrito de contestación se desprende la "Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda"; que "De conformidad con lo que dispone el artículo 95 de la Decisión 344 ... la Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar el registro de una marca"; en base a esto al solicitar el registro de SOUND BLASTER se realizó el análisis marcario y concluyó que "La denominación solicitada SOUND BLASTER, no posee elementos distintivos con la marca observante en el campo gráfico-visual, como fonético, tanto mas (sic) cuando protegen productos encasillados en la misma clase internacional N° 9, por lo que el consumidor podría caer en el error de confusión ...".

### 2.3.3 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución N° 972022, pues considera que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

#### CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez nacional también con competencia para actuar como Juez comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, correspondería de oficio interpretar los artículos 83 literal e), y 84 de la mencionada decisión, por estar referidos al caso concreto; y,

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

#### DECISION 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:*

- a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior ..."*

##### Artículo 83

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

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

(...)

- 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 solicite 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; y,*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".*

##### Artículo 95

*"Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.*

*Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada".*

Vistos los puntos controvertidos en el proceso interno así como las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

## I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: “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”.

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Este Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como el hecho de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “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 este 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. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27).

La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “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. Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

## II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACION ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSION. DE LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA.

El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de los signos que afecten derechos de terceros. El literal a) del artículo 83 prohíbe el registro de signos que 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 inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. (Proceso N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre del 2002. Marca: COLA REAL+ GRAFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien u otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no ser la marca suficientemente distintiva. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce 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. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de

registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este órgano jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit.) ha manifestado adicionalmente:

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

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

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

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

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

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

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: AGUILA DORADA ya citada).

El consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo

uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”. (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.).

### III. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

Se presume que cuando se desea registrar un signo compuesto por palabras en idioma extranjero, su significado no es del conocimiento común y por ello se considera como signo de fantasía y es susceptible de ser registrado como marca. Sin embargo, no podrá registrarse si la traducción de ese signo en idioma extranjero, al idioma del país donde se solicita el registro, es conocida por el común de las personas y su uso ha sido generalizado.

A este respecto, en anteriores oportunidades, este Tribunal ha señalado 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”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 ...”. (Criterio vertido en la sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero del 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002, 15-IP-2002 y 78-IP-2002).

### IV. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA

Una marca es notoriamente conocida, cuando el uso intenso en el comercio o en la publicidad que de ella se hace, se ha traducido en su amplia difusión y conocimiento entre los consumidores. Sobre el particular, es necesario señalar que “(...) para que una marca pueda ser considerada notoria, es suficiente que la misma sea conocida en el círculo de consumidores generalmente interesados en la adquisición de productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos que distingue la marca notoria. La marca es notoria cuando es conocida por un determinado sector del público, en particular, los círculos asociados con la fabricación, uso, comercialización, etc., del producto o servicio que distinga la marca...”. (Marquez, Thaimy. Ibid, ob cit., Parte C, pag. 15-16).

Este Tribunal ha señalado que la notoriedad de la marca se produce generalmente debido al uso intenso de la misma, así: “La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, 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”. (Proceso N° 40-IP-2003. Sentencia del 18 de junio del 2003. Marca: FINO mixta).

Carlos Fernández-Novoa, en referencia a la marca notoria señala que 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” (FERNANDEZ-NOVOA Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 32).

La notoriedad de la marca no se presume, ésta debe ser probada. Este Tribunal ha señalado:

“La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non eget probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

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. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996. Marca: “LISTER”).

En el presente caso, el Juez consultante deberá determinar si el signo “SOUND BLASTER” es notoriamente conocido bajo las consideraciones antes señaladas.

**V. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO DE MARCA SOLICITADO Y DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD**

Para la obtención de registro marcario es preciso que la solicitud siga el procedimiento de registro señalado en la Sección Segunda del Capítulo V de la Decisión 344.

Al tratar el tema de las observaciones, el artículo 94 establece taxativamente los casos en los cuales no se tramitarán las observaciones, como por ejemplo, cuando la observación fuere presentada extemporáneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y cuando no se han pagado las tasas para el trámite correspondiente.

El artículo 95 de la Decisión 344 dispone que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. Las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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

**CONCLUYE:**

**Primero:** Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que

estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

**Tercero:** La determinación del riesgo de confusión entre el signo y la marca confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia.

**Cuarto:** Para el signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, deberán ser consideradas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos cuyo significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, la denominación no será registrable.

**Quinto:** 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. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados o la intensidad del uso que de ella se hiciera, o bien el prestigio adquirido, lo que probará su carácter de notoria.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, por lo que deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus.

**Sexto:** La Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir una solicitud de registro de marca para acceder al registro, así mismo contempla la posibilidad de presentar observaciones siempre y cuando éstas no se encuentren incurso en alguna de las causales del artículo 94. Admitida la observación, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente estatuto.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE (E)

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Claudio Sosa Voysest  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA

### Considerando:

Que en virtud de las reformas a la Ley de Contratación Pública y de conformidad al Reglamento General, se halla facultada la Municipalidad a reglamentar la integración y funcionamiento del Comité de Contrataciones, para los procedimientos licitación y concursos públicos de ofertas y comité 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; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal,

### Expide:

La siguiente:

### ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MUNICIPALIDAD DE PAQUISHA.

#### CAPITULO I

#### GENERALIDADES

Art. 1.- **Organos y dependencias responsables.-** Son responsables de la programación, adquisición, distribución, uso y control de los bienes de la Municipalidad, los siguientes órganos y dependencias:

- El Concejo.
- El Comité de Contrataciones.
- El comité sobre contratos cuya cuantía sea inferior al 75% del valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

- El Alcalde.
- La Dirección Financiera.
- La Sindicatura Municipal.
- La Dirección de Obras Públicas.
- 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 y adquisiciones, además, disponer su incorporación al presupuesto de la Municipalidad;
- b. Reglamentar la conformación y funcionamiento del Comité de Contrataciones y comité sobre contratos cuya cuantía sea inferior al 75% del valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- c. Autorizar al Alcalde la realización de los procedimientos precontractuales de: licitación y concurso público de ofertas; y la suscripción de los contratos, conjuntamente con el Procurador Síndico Municipal;
- d. Evaluar periódicamente la ejecución del programa;
- e. Velar por el cumplimiento de la presente ordenanza; y,
- f. Las demás establecidas en la Ley de Régimen Municipal.

#### CAPITULO II

#### DEL COMITE DE CONTRATACIONES

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

1. Por el Alcalde o su delegado (que puede ser un Concejal), quien lo presidirá.
2. Por el Procurador Síndico.
3. Por tres técnicos designados, dos por la Municipalidad, de entre los funcionarios 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, el Secretario del Concejo.

Art. 4.- **Ambito de Actividad.-** Corresponde al Comité 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 75% del 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 se llevarán a cabo previa convocatoria por escrito realizada por el Secretario, a pedido del Alcalde, con al menos veinticuatro horas de anticipación.

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

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

Los miembros del comité 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 de Contrataciones se contendrán en las actas respectivas que serán elaboradas bajo la responsabilidad del Secretario 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 serán reservados, en consecuencia los miembros del comité, los funcionarios y empleados que tengan conocimientos 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 de Contrataciones percibirán una dieta de diez dólares por sesión, que no podrá exceder, en cada caso, del 25% del sueldo básico que perciba cada uno de los funcionarios miembros del comité. En caso de que un Concejal presida el comité, como delegado del Alcalde, el indicado porcentaje se calculará sobre el valor del sueldo del delegante.

### CAPITULO III

#### COMITE SOBRE CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA INFERIOR AL 75% DEL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COEFICIENTE 0,00002 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 0,00001 y no supere al 75% del valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico se observarán las normas establecidas en este capítulo, las disposiciones adoptadas por la Municipalidad y por el comité.

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

1. Por el Alcalde o su delegado, que puede ser solamente un Concejal, quien lo presidirá.
2. Por el Director de Obras Públicas.
3. Por el Director Financiero.
4. Procurador Síndico.
5. Actuará como Secretario, el del Concejo.

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. Ninguno de los miembros del comité podrá abstenerse de votar. En caso de empate, se resolverá en el sentido del voto del Presidente del comité.

Art. 11.- **Sesiones.-** Las sesiones del comité se llevarán a cabo previa convocatoria por escrito que realizará el Secretario, por disposición del Presidente, 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. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

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

Art. 13.- **Convocatoria del comité.-** El Presidente del comité, previo informe de los departamentos, de Obras Públicas, 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 respecto de los documentos, según el caso, y se sujetará al siguiente procedimiento:

El detalle de los documentos precontractuales es el siguiente:

- a) **Convocatoria:** Contendrá el objeto de la contratación, la forma de pago, la indicación del lugar en que deberán retirarse los documentos precontractuales y entregarse las propuestas, la indicación del día y hora en que se recibirán las ofertas y el señalamiento de la fecha, hora y lugar de apertura de los sobres;

- b) **Carta de presentación y compromiso:** Según el modelo preparado por la Municipalidad;
- c) **Modelo de formulario de propuesta:** Precisaré rubros, cantidades, precios unitarios y totales mismos que incluirán el impuesto al valor agregado IVA de ser el caso, plazos de validez de la oferta y de ejecución del contrato, forma de pago, 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, sanciones por la no celebración del contrato, y garantías que se exijan para el mismo;
- e) **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;
- f) **Planos, si fuere del caso:** Serán los que contengan el diseño definitivo y precisen la obra a ejecutarse en sus características básicas;
- g) **Plazo:** Plazo estimado de ejecución del contrato y cronograma valorado de trabajo para el caso de ejecución de obras;
- h) **Lista de equipo mínimo requerido:** Se determinará el equipo mínimo requerido, dependiendo de la obra a ejecutarse o el servicio a prestarse; e,
- i) Principios y criterios para la valoración de ofertas.

Art. 15.- **Invitación o convocatoria.**- La invitación se la realizará directamente o mediante convocatoria realizada por la prensa, por lo menos, cinco días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas; además se podrá invitar a las cámaras y colegios profesionales que tengan actividades afines con el objeto de la contratación. Dada la complejidad y naturaleza de la obra, del bien o servicio, se debe publicar por una o tres veces consecutivas, en uno de los periódicos de mayor circulación provincial o nacional.

Si la convocatoria se realizare mediante invitación escrita, el Secretario, 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 Financiera. Esta invitación deberá cursarse en la misma fecha, debiendo dejar constancia de la recepción en la copia de cada comunicación.

Art. 16.- **Presentación de las ofertas.**- Las ofertas se entregarán al Secretario del comité, hasta las 15h00 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 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 este reglamento y en los documentos precontractuales no será considerada. El Secretario del comité, en este caso, deberá proceder a su inmediata devolución, de lo que se sentará la razón correspondiente.

Art. 17.- **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.

Carta de presentación y compromiso:

- a) 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;
- b) Certificado de la Contraloría General del Estado, que acredite que el oferente no consta en el Registro de Contratistas Incumplidos, o Adjudicatarios Fallidos;
- c) 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;
- d) 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. Además, el nombramiento del representante legal o poder notarial de designación de apoderado debidamente legalizado e inscrito y con vigencia a la fecha de presentación de la oferta;
- e) 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 los literales b) y c) del artículo 77 de la Ley de Contratación Pública;
- f) Copia certificada del registro único de contribuyentes RUC;
- g) Copia del certificado de contribuyente especial, si lo tuviere; y,
- h) 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, serán de cuenta del oferente.

Art. 18.- **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 la Comisión Técnica y le remitirá las ofertas para su análisis y evaluación.

**Art. 19.- 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 o copias debidamente certificadas, salvo los catálogos, dará lugar a que las ofertas sean desechadas.

**Art. 20.- 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. 21.- Adjudicación.-** El comité adjudicará el contrato o resolverá lo procedente sobre el concurso dentro del plazo de tres días laborables, contados a partir de la fecha de recepción del informe de la Comisión Técnica.

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

**Art. 22.- Concurso desierto.-** El comité podrá declarar desierto el concurso, y en consecuencia, ordenar la reapertura del mismo o convocar 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 o al archivo de la documentación.

**Art. 23.- Notificación.-** El Presidente y el Secretario del comité, notificarán mediante comunicación escrita, a los oferentes dentro del plazo de dos días laborables contados a partir de la fecha de adjudicación, el resultado del concurso; y, el Secretario devolverá las garantías que correspondan a las ofertas no aceptadas.

**Art. 24.- Elaboración del contrato.-** El Secretario del comité remitirá a la Procuraduría Síndica, para la elaboración del respectivo contrato, dentro del plazo 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 del presente reglamento;
- d) Los documentos precontractuales; y,
- e) Certificado de fondos otorgado por la Dirección Financiera.

En el plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de recepción de los documentos antes mencionados, el Procurador Síndico, elaborará el contrato correspondiente y emitirá su pronunciamiento respecto de la legalidad del procedimiento precontractual y del cumplimiento de las solemnidades y formalidades previstas para el mismo, sin cuyo informe o de ser éste negativo no podrá celebrarse contrato alguno.

**Art. 25.- Celebración del contrato.-** El contrato se celebrará en el plazo máximo de diez días laborables, contados a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

**Art. 26.- Sanciones por no celebración.-** Si no se celebrare el contrato por culpa del adjudicatario dentro del plazo señalado en el artículo anterior, el funcionario correspondiente hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna.

**Art. 27.- Contrato para suplir la falta de contratación con el primer adjudicatario.-** En caso de que no se 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. 28.- Falta de celebración del contrato.-** En caso de que no se suscribiera el contrato por parte del adjudicatario, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta equivalente al 2% del presupuesto referencial, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna.

**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 IV

#### CONTRATOS CON CUANTIA INFERIOR AL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COEFICIENTE 0,00001

**Art. 30.-** En los contratos de ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes, cuya cuantía sea

inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00001, el Alcalde en coordinación con el Director Financiero y la Dirección de Obras Públicas, serán competentes para realizar los procedimientos precontractuales.

Son requisitos:

- a) Que el Departamento de Obras Públicas, el Departamento Financiero o el departamento correspondiente, presenten un justificativo de la necesidad de la obra, la adquisición del bien o la prestación del servicio;
- b) Que el Director Financiero, presente un informe sobre la existencia de la partida presupuestaria y la disponibilidad de fondos; y,
- c) Que el Alcalde invite a tres oferentes para que presenten sus ofertas técnica y económica, las mismas que deberán especificar los tipos de trabajo que comprende la obra, el servicio o el bien a adquirirse, según los requerimientos institucionales.

**Art. 31.- Selección del contratista y celebración del contrato.-** Cumplidos estos requisitos el Alcalde, previo informe del departamento correspondiente, según el objeto del contrato, procederá a la selección, calificación y adjudicación del contrato.

**Art. 32.- Documentos habilitantes del contrato.-** Se considera documentos habilitantes para este tipo de contratos los previstos en el Art. 25 de la presente ordenanza.

**Art. 33.- De las adquisiciones, ejecución de obras y servicios sin contrato.-** La adquisición de bienes, suministros y materiales no deberán efectuarse por contrato escrito, firmado por las partes, si la cuantía de las adquisiciones fuere inferior a 4,000.00 dólares, para lo cual bastará "órdenes de compra".

Este procedimiento se aplicará para el caso de obras o prestación de servicios mediante "órdenes de trabajo", en base de los precios referenciales elaborados por el departamento correspondiente, debiendo solicitar las respectivas garantías establecidas en la Ley de Contratación Pública.

#### DISPOSICIONES GENERALES

**Art. 34.- Listado de contratistas.-** La Dirección de Obras Públicas, la Dirección Financiera y Proveeduría Municipal, mantendrán actualizado, un listado de contratistas y proveedores confiables y solventes, 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 semestralmente en la Contraloría General del Estado.

**Art. 35.- Registro de contratos.-** La Dirección Financiera, a través de la Unidad de Tesorería, llevará un registro de los contratos y de las garantías rendidas con ocasión de éstos,

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. 36.- Custodia de las garantías.-** El Tesorero es responsable de la custodia de las garantías que se presenten en favor de la Municipalidad, con ocasión de los contratos que se celebrarán, y de comunicar por escrito al Director Financiero los vencimientos con 30 días de anticipación.

**Art. 37.- Garantías.-** Para la suscripción de estos contratos se aceptará una de las garantías establecidas en la Ley de Contratación Pública, de preferencia garantías bancarias o pólizas de seguros.

**Art. 38.- Normas supletorias.-** En todo lo que no esté previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General.

**Art. 39.- Vigencia.-** La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo y su promulgación hecha por cualquiera de las formas establecidas en el Art. 133 de la Ley de Régimen Municipal.

**Art. 40.- Derogatoria.-** Deróganse todas las normas reglamentarias que se opongan a la presente ordenanza expedidas con anterioridad.

Dado en la sala de sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Paquisha, a los veinte días del mes de mayo del dos mil tres.

Mayra Lorena Zúñiga Vicente, Secretaria General de la I. Municipalidad del Cantón Paquisha.

#### CERTIFICO:

Que la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Paquisha, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del Concejo, de fechas doce y veinte de mayo del año dos mil tres. La Secretaria.

f.) Mayra Lorena Zúñiga Vicente, Secretaria.

Paquisha, veintidós de mayo del año dos mil tres, al tenor de lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal, remitimos en tres ejemplares al señor Alcalde la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Paquisha, para su sanción correspondiente.

f.) Sr. Pedro Elio Sarango León, Vicealcalde.

f.) Mayra Lorena, Zúñiga Vicente, Secretaria.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON PAQUISHA,** Profesor José Bolívar Jaramillo Calva, Alcalde del cantón Paquisha, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley de Régimen Municipal, procedo a sancionar la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Contratación en la Municipalidad de Paquisha, con la finalidad de que entre

en vigencia de conformidad con las normas legales vigentes.- Cúmplase.- Paquisha, veintinueve de mayo del año dos mil tres.

f.) Prof. José Bolívar Jaramillo Calva, Alcalde del cantón Paquisha.

---

**EL CONCEJO MUNICIPAL  
DE PAQUISHA**

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal,

**Expide:**

**LA ORDENANZA DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CANTON PAQUISHA.**

Art. 1.- **Conservación y protección de la flora y fauna.-** Con la finalidad de mantener un equilibrio entre los recursos hidrobiológicos se declara la protección y conservación de la flora y fauna y demás especies que habitan en los recursos hidrológicos del cantón Paquisha.

Art. 2.- **Recursos hidrológicos.-** Forman parte de los recursos hidrológicos del cantón, la red fluvial, compuesta de quebradas, afluentes y lagunas que llegarán a formarse por el cambio del curso del río Nangaritzta, y de forma artificial.

Art. 3.- **Prohibición.-** Como protección al medio ambiente y recursos hidrológicos del cantón Paquisha se prohíbe la pesca indiscriminada y la utilización de sustancias tóxicas, explosivas y radioactivas que por sus características causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético y la biodiversidad en general.

Art. 4.- La persona natural o jurídica que contraviniere lo previsto en la presente ordenanza, será sancionada por el Comisario Municipal con una multa equivalente hasta de 100,00 dólares americanos dependiendo de la gravedad del caso; así mismo la Municipalidad se encargará de demandar ante las autoridades competentes a quien incumpla con lo dispuesto en la presente ordenanza, para su respectivo juzgamiento.

Art. 5.- Se concede cualquier acción popular para denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos hidrobiológicos dentro del cantón Paquisha. La acción popular para denunciar este tipo de infracción, se ejercitará por cualquier persona o entidad ante la Comisaría Municipal detallando y señalando los datos necesarios que permitan dar con el infractor.

Art. 6.- La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su aprobación por el Concejo Municipal del Cantón Paquisha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Paquisha, a los diecisiete días del mes de noviembre del 2003.

Mayra Lorena Zúñiga Vicente, Secretaria General del Municipio del Cantón Paquisha.

**CERTIFICO:**

Que la Ordenanza de conservación y protección de los recursos hidrobiológicos del cantón Paquisha, Fue discutida y aprobada en dos sesiones ordinarias del Concejo de fechas doce y diecisiete de noviembre del 2003.

f.) Srta. Mayra Lorena Zúñiga V., Secretaria General.

Paquisha, diecinueve de noviembre del dos mil tres al tenor de lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Régimen Municipal, remitimos en tres ejemplares al señor Alcalde la Ordenanza de conservación y protección de los recursos hidrobiológicos del cantón Paquisha, para su sanción correspondiente.

f.) Sr. Pedro Elio Sarango, Vicealcalde.

f.) Srta. Mayra Zúñiga, Secretaria.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON PAQUISHA,** José Bolívar Jaramillo Calva, Alcalde del Gobierno Municipal de Paquisha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal, procedo a sancionar la Ordenanza de conservación y protección de los recursos hidrobiológicos del cantón Paquisha, con la finalidad de que entre en vigencia de conformidad con las normas legales vigentes.- Cúmplase.- Paquisha, veinte de noviembre del 2003.

f.) José Bolívar Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha.

---

**EL GOBIERNO CANTONAL DE  
PUERTO QUITO**

**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 PUERTO QUITO.**

**CAPITULO I**

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

**Art. 1.- AMBITO TERRITORIAL DE LA APLICACION.-** La presente ordenanza se aplicará dentro del cantón Puerto Quito, 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 Puerto Quito, el manejo técnico de los desechos conforme lo establece el Código de la Salud, la Ley de Régimen Municipal 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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo, pudiendo requerir el apoyo de otras dependencias del Gobierno Cantonal de Puerto Quito.

**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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo 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 Puerto Quito 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 Puerto Quito y las áreas aledañas están obligados a solicitar la utilización del servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos.

**Art. 10.-** Para lograr un manejo adecuado de los desechos y mantener un ambiente sano y proteger los recursos naturales de Puerto Quito, el Gobierno Cantonal a través de la Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo 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 Puerto Quito 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 puede 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, proporcionados por la Municipalidad;

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, proporcionados por la Municipalidad.

**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 negro.

**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, libras 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 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 por los 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 verde) y no biodegradables (recipiente negro);
- 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 recintos 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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo.

**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 Puerto Quito 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 y se entregará para su recolección, la cantidad necesaria de acuerdo a la producción de basura.

**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 rojo de alta resistencia para los desechos infectocontagiosos de alto riesgo, producidos en las casas de salud. 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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo.

**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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo.

## 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, 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 vereda desechos considerados como chatarra y escombros, éstos serán depositados en los sitios en los que la Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo 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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo. 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, 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 DEL DEPARTAMENTO  
DE GESTION AMBIENTAL, HIGIENE Y TURISMO**

**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 esmalte de color blanco, 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 Puerto Quito controlará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza con la colaboración de la Policía Nacional, Comisaría Municipal, y demás dependencias involucradas en este proceso.

**Art. 57.-** El Comisario Municipal, 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 proceda a la acción del juzgamiento, bastará el informe de la Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo, Policía Municipal y/o Nacional, o de la denuncia que por escrito 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 una remuneración básica mínima unificada del trabajador en general y el decomiso de los animales por parte de la Policía Municipal 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 entregados 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, Policía Municipal o Policía Nacional, será llamado 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 el conductor y el pasajero estará en la obligación de recoger el desecho arrojado.
8. Quien realice necesidades biológicas en la vía pública.
9. Quienes realicen descargas de productos en la vía pública y no dejen totalmente limpio 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, personal del servicio de aseo y ciudadanía en general tiene la obligación el 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.-** Gobierno Cantonal de Puerto Quito podrá concesionar a otra entidad cualquiera de las actividades del servicio.

**SEGUNDA.-** 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 Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo previa la expedición del permiso emitido por la autoridad competente.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Las personas naturales o jurídicas están en la obligación de pagar el costo de los recipientes en el plazo de un año.

2. Para la ejecución de la presente ordenanza, la Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo elaborará el reglamento de aplicación de la misma en un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Registro Oficial.
3. Para el cumplimiento de la presente ordenanza por parte de la ciudadanía, la Dirección de Gestión Ambiental, Higiene y Turismo 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 la presente ordenanza.

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

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Cantonal de Puerto Quito, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

f.) Lcdo. Cristóbal Molina Cruz, Vicealcalde del cantón.

f.) Lcdo. Patricio Guerrero, Secretario General.

**CERTIFICADO DE DISCUSION.-** El infrascrito Secretario del Ilustre Concejo Municipal de Puerto Quito, CERTIFICA que la ordenanza QUE REGLAMENTA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CANTON PUERTO QUITO, ha sido conocida, discutida y aprobada por el pleno del Ilustre Concejo Cantonal, en dos debates de las sesiones ordinarias del día 28 de enero y del día 5 de febrero del año 2004.- Lo certifico.

f.) Lcdo. Patricio Guerrero Chaves, Secretario, I. Concejo Municipal.

**EJECUTESE Y PROMULGUESE.-** Puerto Quito, a los siete días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

f.) Dr. Tito Aguirre Jumbo, Gobierno Cantonal de Puerto Quito, Alcalde.

Certificación: El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Puerto Quito, certifica que las diez páginas que anteceden contienen el texto auténtico analizado, discutido y aprobado en dos sesiones del Concejo Municipal y constituyen fiel reproducción fotostática de los originales que reposan en los archivos de la Secretaría General a mi cargo. Lo certifico.

Puerto Quito, a 16 de febrero del 2004.

f.) Lcdo. Patricio Guerrero Chaves, Secretario, I. Concejo Municipal.