



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año I -- Quito, Viernes 28 de Octubre del 2005 -- N° 135

DR. RUBEN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR

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

S U P L E M E N T O

SUMARIO:

	Págs.		Págs.
ACUERDO DE CARTAGENA		PROCESOS:	
RESOLUCIONES:			
920	Solicitud del Gobierno de Ecuador para el diferimiento arancelario para los buses articulados clasificados en la subpartida Nandina 8702.10.90	2	07-IP-2005 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2003-00016 (8614). Actor: DISNALET LTDA. PATENTE DE INVENCIÓN: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras
921	Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del artículo 83 del Acuerdo de Cartagena	3	
922	Por la cual se dispone la inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, de la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASADGSV del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA), que establece requisitos fitosanitarios específicos para importar hortalizas frescas procedentes de Ecuador	6	09-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PETROLERO (mixta). Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Proceso interno N° 2002-00065 (7723)
923	Recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y la compañía EGAR S. A. contra la Resolución 898 de la Secretaría General, Resolución 898 de la Secretaría General, que calificó como gravamen al comercio el derecho ad-valórem del 15% a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes de Colombia	7	11

	Págs.	
49-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 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. Actor: THE GILLETTE COMPANY. Patente: "AFEITADORA DE SEGURIDAD". Expediente interno 2001-0064.01 ..	24	VISTAS: La Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 842 de la Secretaría General de la Comunidad Andina; CONSIDERANDO: Que, el artículo 5 de la Decisión 580 autoriza a los países a diferir hasta el cero por ciento el arancel vigente, previa autorización de la Secretaría General, de no mediar observaciones por parte de los demás Países Miembros y siempre que la posibilidad de diferimiento no se encuentre comprendida en los artículos 83 u 85 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5 de la Decisión 370;
20-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo-83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 305-2002. Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA (INDITEX S. A.) Marca: "ZAHRA"	28	Que, el Gobierno de Ecuador, mediante oficio N° 2005-0012 CXC, recibido por esta Secretaría General el 20 de enero del año en curso, solicitó, al amparo del artículo 5 de la Decisión 580, el diferimiento arancelario a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario, para un máximo de 84 buses articulados, vehículos comprendidos en la subpartida Nandina 8702.10.90; Que, mediante nota SG-F/2.17.29/35/2005, del 14 de enero pasado, la Secretaría General admitió a trámite la solicitud del Gobierno de Ecuador;
29-IP-2005 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, en base a lo solicitado por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1, de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 8104.ML. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GERMDEFENSE	36	Que, mediante nota SG-X/2.17.29/21/2005 de fecha 14 de enero del 2005, la Secretaría General, en aplicación del artículo 2 de la Resolución 842, puso en conocimiento de los demás países miembros la solicitud presentada por el Gobierno del Ecuador; Que, con fecha 21 de enero de 2005, el Gobierno de Ecuador, mediante oficio No. 05-358, hace de conocimiento de esta Secretaría General información adicional complementaria a su solicitud de diferimiento;
174-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Composición herbicida y procedimiento de lucha contra insectos. Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso Interno N° 2002-00145 (7921).	41	Que, con fecha 25 de enero, mediante nota SG-X/2.17.29/65/2005, la Secretaría General hace de conocimiento la información remitida por el Gobierno de Ecuador a los demás países miembros, concediéndoles diez días hábiles adicionales para presentar comentarios en aplicación del artículo 2 de la Resolución 842;
ORDENANZA MUNICIPAL:		Que, con fecha 1 de febrero, el Gobierno de Colombia, mediante nota DIE-0097, presentó sus observaciones oponiéndose a la solicitud de diferimiento presentada por la República de Ecuador;
- Gobierno Municipal de San Pedro de Pimampiro: Que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de supervisión y fiscalización de las obras	48	Que, con fecha 4 de febrero, mediante nota SG-F/0.11/154/2005, esta Secretaría General hizo de conocimiento del Gobierno de Ecuador de la comunicación presentada por el Gobierno de Colombia y el plazo adicional concedido a los demás países miembros;
		Que, la Secretaría General, en aplicación del artículo 4 de la Resolución 842, mediante notas SG-F/0.11/220/2005 y SG-F/0.11/219/2005 fechadas el 17 de febrero del año en curso, propuso a los Gobiernos de Ecuador y Colombia realizar una reunión a distancia para intercambiar opiniones, a objeto de contribuir a que los países llegaran a soluciones mutuamente satisfactorias;

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 920

Solicitud del Gobierno de Ecuador para el diferimiento arancelario para los buses articulados clasificados en la subpartida Nandina 8702.10.90

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

Que, dentro de los plazos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 842, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no concretaron las reuniones a distancia con la finalidad de levantar la oposición presentada por Colombia ni manifestaron a la Secretaría General haber llegado a una solución satisfactoria al respecto;

Que, por tanto, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 5 de la Decisión 580 y 5 de la Resolución 842, corresponde denegar la solicitud del Gobierno de Ecuador para el diferimiento arancelario, a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario, respecto de 84 buses articulados, vehículos comprendidos en la subpartida 8702.10.90; y,

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia,

Resuelve:

Artículo Único.- Denegar al Gobierno de Ecuador el diferimiento solicitado para un máximo de 84 buses articulados, vehículos comprendidos en la subpartida 8702.10.90, a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Director General
Encargado de la Oficina del Secretario General
Disposición Administrativa No. 386

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 921

Actualización de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión para efectos de la aplicación del artículo 83 del Acuerdo de Cartagena

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 83 del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 370, 414, 465 y 570 de la Comisión y la Resolución 908 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que, el Acuerdo de Cartagena, en su artículo 83, establece que cuando se trate de productos no producidos en la Subregión, cada país podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que la Secretaría General verifique que se ha iniciado su producción en la Subregión;

Que, el artículo 4 de la Decisión 370 faculta a la Secretaría General para modificar la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° SPC-s/n del 7 de julio del 2004, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos una "Planta de secado para minerales" clasificada en la subpartida Nandina 8419.39.90, "Cribas vibratorias" clasificadas en la subpartida Nandina 8474.10.90, "Triturador de cono" clasificado en la subpartida Nandina 8474.20.10 y los "Molinos de bolas", "Molinos de anillos" y "Trituradores de impacto de eje vertical" clasificados en la subpartida Nandina 8474.20.90;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/ 2.14.15/766/2004 fechada el 27 de julio del 2004;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 459-DININ del 26 de agosto del 2004, comunicó a esta Secretaría General la existencia de producción nacional de los bienes solicitados por el Gobierno de Colombia, indicando las empresas ecuatorianas productoras de dichos bienes;

Que, la Secretaría General dio traslado de la nota del Gobierno de Ecuador al Gobierno de Colombia, a través de nota SG-F/2.14.15/1412/ 2004 fechada el 9 de setiembre del 2004;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° SPC-s/n del 24 de setiembre del 2004, informa a esta Secretaría General que luego de realizar la consulta con las industrias ecuatorianas, determinó que éstas no tienen la capacidad técnica para producir los bienes solicitados, por lo que el Gobierno de Colombia insistió en su solicitud original;

Que, el Gobierno de Bolivia, mediante Fax No. 530 del 29 de octubre del 2004, informa no registrar producción nacional de los bienes solicitados por el Gobierno de Colombia;

Que, la Secretaría General dio traslado de la nota del Gobierno de Colombia al Gobierno de Ecuador, a través de nota SG-F/2.17.29/1907/ 2004 fechada el 23 de noviembre del 2004, indicando el resultado de las consultas hechas a las empresas ecuatorianas que indicaban producir los bienes objeto de la solicitud colombiana;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 024-05 DININ del 24 de enero del 2005, indicó que la empresa Industrias Acero de los Andes rechaza la aseveración realizada por el Gobierno de Colombia aduciendo que tiene capacidad de fabricación de los bienes requeridos pero que la ingeniería de proceso debe ser suministrada por una compañía especializada;

Que, esta Secretaría General encuentra que la ingeniería de proceso es parte del proceso de fabricación de los bienes solicitados por el Gobierno de Colombia. En ese orden, si una empresa no cuenta con la ingeniería de procesos necesaria para fabricar dichos bienes, no se puede considerar como productora de dichos bienes;

Que, por tanto, al no haberse constatado producción subregional, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes

No Producidos una "Planta de secado para minerales" clasificada en la subpartida Nandina 8419.39.90, "Cribas vibratorias" clasificadas en la subpartida Nandina 8474.10.90, "Triturador de cono" clasificado en la subpartida Nandina 8474.20.10 y los "Molinos de bolas", "Molinos de anillos" y "Trituradores de impacto de eje vertical" clasificados en la subpartida Nandina 8474.20.90;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° DIE-1022 del 20 de octubre de 2004, solicitó excluir de la Nómina de Bienes No Producidos el "polietileno de densidad inferior a 0.94 con aditivos ultravioletas y estabilizantes" clasificado en la subpartida Nandina 3901.10.00. Para tales fines dicho Gobierno aportó documentación como medio de acreditar la información, consistente en la ficha técnica debidamente diligenciada con anexos aparte conteniendo en detalle las especificaciones técnicas del producto, usos y el control de calidad utilizado en el mismo;

Que, dicho producto fue incluido en la Nómina de Bienes No Producidos mediante la Resolución 772 por solicitud del Gobierno de Ecuador por lo que mediante nota SG-F/2.17.29/1937 del 25 de noviembre del 2004 se pone en conocimiento de ese Gobierno la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia así como toda la documentación sustentatoria;

Que, la Secretaría General recopiló la información necesaria para la evaluación de la solicitud encontrando que la demanda interna del país absorbe el total de la producción de la empresa. Ello, sumado a la documentación aportada, confirmaría la producción en dicho país del producto solicitado;

Que, con fecha 24 de enero del 2005, se reitera al Gobierno de Ecuador el pedido de esta Secretaría General para que se pronuncie respecto a la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia;

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta del Gobierno de Ecuador al momento de expedir la presente resolución y con base en la verificación de producción subregional realizada, la Secretaría General considera procedente actualizar la Nómina de Bienes No Producidos para excluir el "polietileno de densidad inferior a 0.94 con aditivos ultravioletas y estabilizantes" clasificado en la subpartida Nandina 3901.10.00;

Que, el Gobierno de Colombia mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° DIE-1058 del 19 de noviembre del 2004, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos las "Calderas acuatubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora para la recuperación de químicos en la industria de la pulpa y el papel" clasificadas en la subpartida Nandina 8402.11.00;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/2.17.29/1252/2004 fechada el 24 de noviembre del 2004;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 002-DININ del 7 de enero del 2005, comunicó a esta Secretaría General la existencia de producción nacional de los bienes solicitados por el Gobierno de Colombia, indicando las empresas ecuatorianas productoras de dichos bienes;

Que, la Secretaría General dio traslado de la nota del Gobierno de Ecuador al Gobierno de Colombia, a través de nota SG-F/2.17.29/78/2005 fechada el 24 de enero del 2005;

Que, el Gobierno de Perú, mediante Fax No. 41-2005-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 26 de enero del 2005, comunicó a esta Secretaría General la existencia de producción nacional de los bienes solicitados por el Gobierno de Colombia;

Que, la Secretaría General dio traslado de la nota del Gobierno de Perú al Gobierno de Colombia, a través de nota SG-F/2.17.29/193/2005 fechada el 11 de febrero del 2005;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante notas DIE-119 y DIE-202 del 2 y 22 de febrero del 2005 respectivamente, remitió a esta Secretaría General información técnica adicional para que sea evaluada por los Gobiernos de Ecuador y Perú a fin de determinar si los bienes para los que se reportó producción cumplen con los requisitos técnicos especificados;

Que, la Secretaría General dio traslado de la nota del Gobierno de Colombia a los Gobiernos de Ecuador y Perú, a través de nota SG-X/2.17.29/ 223/2005 fechada el 25 de febrero del 2005;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 130-05 DININ del 30 de marzo del 2005, indicó que, luego de realizar las consultas con su sector productivo, no tenía objeciones a la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia;

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta adicional al momento de expedir la presente resolución, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes No Producidos las "Calderas acuatubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora para la recuperación de químicos en la industria de la pulpa y el papel" clasificadas en la subpartida Nandina 8402.11.00;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° DIE-1200 del 2 de diciembre del 2004, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos los "demás soportes para grabar sonido o para grabaciones análogas, grabados" clasificados en la subpartida Nandina 8524.99.90;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/ 2.17.29/161/2005 fechada el 11 de febrero del 2005;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 128-05 DININ, informó que luego de realizar consultas a su sector productivo encontró que no registra producción nacional del bien solicitado por el Gobierno de Colombia;

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta adicional al momento de expedir la presente resolución, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes No Producidos los "demás soportes para grabar sonido o para grabaciones análogas, grabados" clasificados en la subpartida Nandina 8524.99.90;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° SPC-200 del 6 de enero del 2005, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos el “papel cartón para fabricar lija al agua” clasificado en la subpartida Nandina 4811.59.10;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/ 2.17.29/63/2005 fechada el 25 de enero del 2005;

Que, el Gobierno de Bolivia, mediante Fax No. 78 del 7 de marzo del 2005, informó que luego de realizar consultas a su sector productivo encontró que no registra producción nacional del bien solicitado por el Gobierno de Colombia;

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta adicional al momento de expedir la presente resolución, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes No Producidos el “papel cartón para fabricar lija al agua” clasificado en la subpartida Nandina 4811.59.10;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° DIE-017 del 13 de enero del 2005, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos los “tubos de acero de diámetro externo (con costura) de hasta 10 mm de pared sencilla” clasificados en la subpartida Nandina 7306.30.92;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/ 2.17.29/162/2005 fechada el 11 de febrero del 2005;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 105-05 DININ del 15 de marzo del 2005, informó que luego de realizar consultas a su sector productivo encontró que no registra producción nacional del bien solicitado por el Gobierno de Colombia;

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta adicional al momento de expedir la presente resolución, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes No Producidos los “tubos de acero de diámetro externo (con costura) de hasta 10 mm de pared sencilla” clasificados en la subpartida Nandina 7306.30.92;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N° SPC-s/n del 21 de febrero del 2005, solicitó incluir en la Nómina de Bienes No Producidos un “sistema de evaporación de placas” clasificado en la subpartida Nandina 8419.89.91;

Que, la Secretaría General dio traslado de la solicitud del Gobierno de Colombia a los demás Países Miembros, a través de nota circular SGX/ 2.17.29/255/2005 fechada el 2 de marzo del 2005;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante Fax No. 158-05 del 2 de mayo del 2005, informa que luego de realizar las consultas al sector productivo encuentra que no existe producción nacional del bien solicitado por el Gobierno de Colombia; y,

Que, no habiendo recibido ninguna respuesta adicional al momento de expedir la presente resolución, la Secretaría General considera procedente atender favorablemente la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia de incluir en la Nómina de Bienes No Producidos un “sistema de evaporación de placas” clasificado en la subpartida Nandina 8419.89.91,

Resuelve:

Artículo 1.- Incluir en la Nómina de Bienes No Producidos los productos que se detallan a continuación:

NANDINA	DESIGNACION DE LA MERCANCIA
4811.59.10	Para fabricar lija al agua.
7306.30.92	Tubos de acero de diámetro inferior o igual a 10 mm, de pared sencilla.
8402.11.00	Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora. Unicamente: para la recuperación de químicos en la industria de la pulpa y el papel.
8419.39.90	Los demás. Unicamente: planta de secado para minerales.
8419.89.91	De evaporación. Unicamente: sistema de evaporación a placas.
8474.10.90	Las demás. Unicamente: cribas vibratorias.
8474.20.10	Quebrantadores vibratorios de conos. Unicamente: trituradores de conos.
8474.20.90	Los demás. Unicamente: molinos de bolas, molinos de anillos y trituradoras de impacto de eje vertical.
8524.99.90	Los demás.

Artículo 2.- Modificar la Nómina de Bienes No Producidos con el fin de excluir el producto que se detalla a continuación:

NANDINA	DESIGNACION DE LA MERCANCIA
3901.10.00	Polietileno de densidad superior a 0.94.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Director General
Encargado de la Oficina del Secretario General
Disposición Administrativa No. 386

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 922

Por la cual se dispone la inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, de la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA), que establece requisitos fitosanitarios específicos para importar hortalizas frescas procedentes de Ecuador

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Capítulo VI que regula el Programa de Liberación y el artículo 88 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria; y,

CONSIDERANDO: Que el 19 de agosto del 2003 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, mediante comunicación N° 701-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, notificó a la Secretaría General la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), para que de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 515 se procediera al trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias;

Que, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 34, 35 y 36 de la Decisión 515, la Secretaría General, mediante comunicación SG/X/2.18.25/1051-2003 del 20 de agosto del 2003, dio inicio al trámite de Registro Subregional poniendo en conocimiento de los Países Miembros la referida Resolución Directoral del SENASA;

Que la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV establece requisitos fitosanitarios específicos necesarios de cumplir para importar hortalizas frescas procedentes del Ecuador;

Que la Decisión 515 establece, en su artículo 34, que el País Miembro interesado en registrar una norma nacional remitirá a la Secretaría General, a través del Organismo de Enlace, una solicitud acompañada de la información que en el mismo se precisa;

Que el artículo 35 de la citada Decisión dispone que la Secretaría General ponga en conocimiento de los demás Países Miembros dicha norma nacional a través del Organismo de Enlace, con copia a los Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria, para que hagan conocer sus observaciones;

Que, a la fecha, la Secretaría General no ha recibido observación alguna de ningún País Miembro en el sentido de oponerse a la inscripción de la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV en el Registro Subregional de Normas, habiéndose cumplido el plazo para que los Países Miembros se pronuncien al respecto;

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina considera que la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV no es contraria a la Normativa Comunitaria, dado que no existe una norma andina con requisitos armonizados para las hortalizas frescas que se consideran en la citada resolución: Yuca encerada, betarraga, zanahoria, lechuga, col, coliflor, brócoli y rabanito;

Que la inscripción de la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV en el Registro Subregional de Normas no prejuzga respecto del reconocimiento a nivel comunitario de la Ley N° 27322 "Ley Marco de Sanidad Agraria" de Perú ni del Decreto Supremo No. 048-2001-AG, del 29 de julio del 2001, por no contar dichas disposiciones con el Registro Subregional correspondiente; y,

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución cabe recurso de reconsideración, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia,

Resuelve:

Artículo 1.- Inscribir la Resolución Directoral N° 255-2003-AG-SENASA-DGSV del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), de fecha 30 de julio del 2003, en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias a que se refiere la Decisión 515.

Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Director General
Encargado de la Oficina del Secretario General
Disposición Administrativa No. 386

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 923

Recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y la compañía EGAR S. A. contra la Resolución 898 de la Secretaría General, que calificó como gravamen al comercio el derecho ad-valórem del 15% a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes de Colombia

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena y el Capítulo VI sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Relaciones Exteriores; y la Resolución 872 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante la Resolución 898 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1166 del 8 de febrero del 2005, la Secretaría General determinó que la aplicación por parte de la República del Ecuador de un *derecho ad-valórem del 15 por ciento a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes y originarias de Colombia, clasificadas en la subpartida arancelaria NANDINA 6813.10.00*, constituye un "gravamen" a los efectos del Capítulo VI sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena;

Que, el 22 de marzo del 2005, mediante comunicación N° 2005-019-DOC-MICIP, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), el Gobierno del Ecuador interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 898. Dicho recurso también fue suscrito por el doctor Edgar Neira Orellana, quien afirmó ser procurador de la compañía EGAR S. A.;

Que, mediante comunicación SG/X/0.11/491/ 2005, transmitida el 8 de abril del 2005, la Secretaría General admitió a trámite el recurso de reconsideración y denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 898, al no haberse demostrado que la ejecución de la misma pudiera causar un perjuicio irreparable o de difícil reparación, tal como lo señala el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General;

Que, mediante comunicación circular SG/X/ 0.11/376/2005, transmitida entre el 8 y el 11 de abril del 2005, la Secretaría General informó a los demás Países Miembros sobre el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador, a efectos que presentaran las observaciones pertinentes;

Que, mediante comunicación s/n del 18 de abril del 2005, el Gobierno de Colombia solicitó se le conceda una prórroga de diez (10) días calendario para hacer llegar sus consideraciones respecto del recurso de reconsideración presentado por la República de Ecuador contra la Resolución 898;

Que, el 27 de abril del 2005 el Gobierno de Colombia presentó sus observaciones acerca del recurso de reconsideración;

Que, el 28 de abril del 2005, mediante comunicación SG-F/0.11/579/2005, la Secretaría General dispuso prorrogar el plazo para emitir la correspondiente resolución por un lapso de 15 días calendario;

Que, mediante comunicación de fecha 28 de abril del 2005, el Dr. Edgar Neira Orellana acreditó su representación de la empresa EGAR S. A. y presentó una copia del oficio de 8 de noviembre del 2004 suscrito por la Ministra de Comercio Exterior del Ecuador, a través del cual se informó a la Secretaría General que razones de fuerza mayor impedían el acceso a las oficinas del Ministerio, motivo por el cual solicitó la suspensión de los plazos que estuvieren en curso. Presentó, además, copia del oficio No. 2004-1232 CXC de 1 de diciembre del 2004, mediante el cual la Ministra de Comercio Exterior informó que la situación de fuerza mayor había culminado. Finalmente, presentó una copia del oficio No. CAE-GG-1087'2005 del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, según el cual "respecto a la aplicación de la Resolución 276 del COMEXI para el año 2004, ...el cupo establecido de 787,45 ton. no se cubrió hasta la vigencia de la medida y esta salvaguardia dejó de aplicarse en acatamiento de la Resolución 872 de la CAN por lo que no se ha cobrado tributos por dicha medida";

Que, mediante comunicación SG/F/0.11/663/ 2005 de 29 de abril del 2005, la Secretaría General informó a la empresa EGAR S. A. acerca de la prórroga para resolver el recurso de reconsideración;

Que, el 3 de mayo del 2005, la empresa EGAR S. A. solicitó que la Secretaría General declarara la nulidad de lo actuado por no habersele notificado con anterioridad la comunicación SGF/0.11/491/2005, a través de la cual se admitió a trámite el recurso de reconsideración y se concedió a los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela un plazo de 10 días para que formulen las consideraciones que estimaran pertinentes;

Cuestiones previas planteadas por la Compañía EGAR S. A. y por el Gobierno de Colombia.

Que, en su comunicación de 3 de mayo del 2005, la Compañía EGAR S. A. manifestó su preocupación por el hecho de que la Secretaría General "al calificar y aceptar a trámite el recurso, haya omitido referirse a la persona jurídica que es parte de este proceso (EGAR S. A.) y que solamente se haya referido al Gobierno de la República del Ecuador". Asimismo, expresa su preocupación por "el tiempo transcurrido entre la expedición de la providencia que calificó el recurso (6-abril) y el acto de notificación (29- abril); y, la afectación al derecho de defensa de EGAR S. A. que ocurrió durante el lapso en que ...no fue notificada para presentar alegaciones". Luego de advertir que, a su juicio, se habría configurado una violación al principio de igualdad de trato a las partes, solicitó se declarara la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado a partir de la providencia de 6 de abril del 2005;

Que, al respecto, la Secretaría General observa que si bien el recurso de reconsideración fue suscrito por el Gobierno del Ecuador conjuntamente con el Dr. Edgar Neira Orellana, quien afirmó ser procurador de la empresa EGAR

S. A., debe precisarse que no fue sino hasta la comunicación de fecha 28 de abril del 2005 que se acreditó debidamente la representación de la empresa, con la presentación de la escritura de procuración judicial otorgada ante notario público por parte de EGAR S. A. a favor del Dr. Neira;

Que, en el recurso de reconsideración no se fijó ningún otro domicilio distinto al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador. La empresa EGAR S. A. tampoco se apersonó ni fue parte en el procedimiento de calificación de gravámenes que dio lugar a la Resolución 898;

Que, el plazo concedido mediante la comunicación circular SG/X/0.11/376/2005, transmitida entre el 8 y el 11 de abril del 2005, dirigida a los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, tuvo por finalidad garantizar la oportunidad para que los Países Miembros y, en particular, de Colombia, en su condición de afectados por la medida adoptada por el Ecuador, pudieran presentar las observaciones y elementos de información que consideraran pertinentes;

Que la empresa EGAR S. A., al igual que los demás interesados en el procedimiento, tuvo la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y presentar los argumentos que estimara pertinentes en relación con la Resolución 898, tanto al momento de interponer el recurso de reconsideración así como en cualquier estado del procedimiento;

Que, al no haber quedado demostrado que la Secretaría General hubiera infringido alguna norma del Reglamento de Procedimientos Administrativos contenido en la Decisión 425, se desestima la solicitud de nulidad de lo actuado formulada por la empresa EGAR S. A.;

Que, finalmente, la empresa EGAR S. A. reiteró la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos contenido en la Decisión 425, en razón de que la resolución impugnada habría incurrido en un vicio esencial de procedimiento y, por lo tanto, en una causal de nulidad de pleno derecho;

Que, si bien el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos establece que "...el Secretario General podrá disponer mediante auto la suspensión de los efectos del acto recurrido, mientras dure el procedimiento... si el recurso se fundamenta en la nulidad de pleno derecho del acto", en el presente caso se observa que el recurso de reconsideración interpuesto no se fundamentó en una causal de nulidad de pleno derecho;

Que, adicionalmente, en consideración de este órgano comunitario, resulta aplicable a la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto recurrido, establecida en el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos de la Secretaría General, el criterio jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenido en la sentencia 96-IP-94 de 22 de septiembre del 2004 y ratificada en el auto de 4 de mayo del 2005, dictado dentro del proceso 117-AI-2004, en el sentido de que "*...la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie,*

permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris) y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).";

Que, la solicitud formulada por el Gobierno del Ecuador y la compañía EGAR S. A. para que se suspendiera provisionalmente los efectos de la resolución impugnada, no contiene los elementos necesarios que pudieran haber permitido a la Secretaría General considerar, *prima facie*, como verosímil y probable que la Resolución 898 habría incurrido en un vicio que pueda dar lugar a su nulidad y reconsideración;

Que, por lo expuesto, se desestima la reiteración formulada por la compañía EGAR S. A. para que se acceda a la solicitud de suspensión provisional de la resolución recurrida y, en consecuencia, se confirma el contenido de la comunicación SG/X/0.11/491/2005, transmitida el 8 de abril del 2005, por la cual se admitió a trámite el recurso de reconsideración y se denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 898, al no haberse demostrado que la ejecución de la misma pudiera causar un perjuicio irreparable o de difícil reparación, tal como lo señala el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General;

Que, de otra parte, el Gobierno de Colombia afirma que, de acuerdo con lo informado por el apoderado de las empresas colombianas afectadas, existe constancia en el expediente que el recurso de reconsideración fechado 22 de marzo habría sido recibido por la Secretaría General el 31 del mismo mes, con lo cual el recurso sería extemporáneo, pues el plazo para su presentación venció el lunes 28 de marzo del 2005;

Que, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, "Se entenderá que los interesados han actuado en tiempo hábil, cuando los documentos correspondientes fueren recibidos en la Secretaría General antes del vencimiento del plazo". En el presente caso, se observa que el recurso de reconsideración fue recibido mediante fax el 22 de marzo del 2005 y posteriormente por correo el 31 de los mismos mes y año. En consecuencia, al haber recibido la Secretaría General el recurso de reconsideración, por fax, el 22 de marzo del 2005, dentro del plazo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, se desestima el argumento planteado por el Gobierno de Colombia;

Argumentos del Recurso de Reconsideración

Que, el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 898 se fundamenta en los siguientes argumentos principales:

- Según los recurrentes, la Resolución 898 es nula, pues el procedimiento adoptado para su expedición violó el principio de "igualdad de trato a las partes" que consagra el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, Decisión 425, al no haber permitido a la República de Ecuador ejercer su derecho de defensa;
- En el recurso se señala además que la Secretaría General no habría tenido en consideración la comunicación s/n

de fecha 8 de noviembre del 2004 suscrita por la Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad dirigida al señor Allan Wagner, en la que puso en su conocimiento de la toma, durante un mes, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde funcionan las oficinas del MICIP, situación que habría impedido recibir notificaciones con relación a los diversos procedimientos administrativos sustanciados ante la Secretaría General;

- Adicionalmente, se argumenta que no obstante que la Secretaría General conoció el referido evento de fuerza mayor, el 17 de noviembre del 2004 envió una comunicación al Gobierno del Ecuador en que le conminó a presentar en 15 días hábiles las consideraciones pertinentes a la investigación iniciada, colocando a dicho País Miembro en una situación de indefensión;
- También se sostiene que la República de Ecuador no fue notificada oportunamente de la audiencia llevada a cabo el 27 de enero del 2005, pues se comunicó al MICIP de la misma el 24 de enero, mientras que el estudio Marcel Tangarife, apoderado de las empresas colombianas Incolbestos S. A., Renosa S. A., Servofreno Cía. Ltda., e Imfrisa S. A., fue notificado el 14 de enero del mismo año;
- Finalmente, se señala que no se habría garantizado la igualdad de trato a la compañía EGAR S. A. que aquel que recibieron las empresas Incolbestos S. A., Renosa S.A., Servofreno Cía. Ltda., e Imfrisa S. A., en razón de que la Secretaría General excluyó de la investigación a la compañía ecuatoriana EGAR S. A., directamente interesada en los procedimientos que antecedieron y que culminaron con las Resoluciones 800, 837 y 872;

Que, en forma subsidiaria, “y en la hipótesis no consentida por el gobierno ecuatoriano de que la Secretaría General de la CAN considere que los vicios de procedimiento no afectaron la validez de la Resolución 898”, se solicitó la reconsideración sobre la base de los siguientes argumentos:

- Según los recurrentes, la Resolución 898 contradice los artículos 76, 96 y 97 del Acuerdo de Cartagena y la interpretación que de dichas normas ha hecho el Tribunal de Justicia, en razón de que las medidas de salvaguardia constituyen una excepción a la irrevocabilidad y universalidad del Programa de Liberación ante trastornos graves e imprevistos en el comercio nacional;
- Se sostiene que la Secretaría General, en las resoluciones 800 y 837, autorizó al Gobierno ecuatoriano la aplicación de salvaguardias a las importaciones procedentes y originarias de Colombia, a través de un derecho ad valorem del 15%. Sin embargo, estos hechos no habrían sido considerados por la Secretaría General al emitir la Resolución 898;
- De otra parte, se afirma que “la República del Ecuador a través del COMEXI, luego del proceso decisorio que inició el 1 de julio del 2004, expidió la Resolución 276 (R.O. 421, 15-IX- 2004), resolviendo prorrogar por el período de un año la medida adoptada mediante Resolución N° 206, estableciendo un derecho ad valorem del 15 por ciento a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes y originarias de Colombia, clasificadas en la subpartida arancelaria

NANDINA 6813.10.00, cuando se supere un cupo de 781,54 toneladas... Las declaraciones únicas de importación de guarniciones para frenos procedentes de Colombia mencionadas en la Resolución 898, presentadas por la parte interesada... relacionadas con el cobro de la salvaguardia, comportan una recaudación válidamente sustentada en la Resolución 276 del COMEXI, que a esas fechas tenía pleno rigor jurídico”;

Observaciones del Gobierno de Colombia

Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación del 27 de abril del 2005, solicitó a la Secretaría General que declare infundado el recurso de reconsideración, toda vez que no se presentaron elementos jurídicos y técnicos suficientes que controvertan las conclusiones de la Secretaría General. Al respecto, el Gobierno de Colombia presentó los siguientes comentarios:

- En cuanto a los argumentos del recurso relacionados con la falta de notificación por la Secretaría General a la empresa EGAR S. A., el Gobierno de Colombia afirma que la Decisión 425 no obliga a la Secretaría General a citar a los particulares interesados, ya que de hacerlo, resultaría, en la mayoría de los casos, una tarea difícil y casi imposible de ejecutar. Por el contrario, corresponde al particular interesado manifestarlo expresamente y acreditar ante la Secretaría General que es titular de un derecho o de un interés legítimo. De otro lado, con la publicación de la Resolución 898 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena se entiende efectuada una especie de notificación general a todos los actuales y eventuales interesados para que puedan ejercer su derecho de presentar recurso de reconsideración;
- En relación con la falta de citación a la audiencia, alegada en el recurso de reconsideración, el Gobierno de Colombia afirma que la Secretaría General sí informó al Gobierno del Ecuador de solicitud y citación a audiencia, pero que no tenía la obligación de citar a EGAR S. A., puesto que dicha empresa no estaba vinculada al procedimiento por no haberlo solicitado, y tampoco pidió asistir a la audiencia. Respecto al caso fortuito o fuerza mayor alegados por el recurrente, no hay constancia que para el mes de noviembre hubieran ocurrido los hechos que se indican en el recurso;

Apreciaciones de la Secretaría General

Que, los argumentos principales del recurso de reconsideración contra la Resolución 898 se fundamentan en que la Secretaría General habría violado el principio de “igualdad de trato a las partes”, consagrado en el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, y el derecho de defensa tanto de la República del Ecuador como de la empresa EGAR S. A. Dichas violaciones se habrían producido, entre otros motivos, por cuanto la Secretaría General supuestamente no habría tenido en cuenta la situación de fuerza mayor por la que atravesaba el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador debido a que “un grupo de servidores públicos del Ecuador tomaron por la fuerza, durante un mes, el Edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería en donde funcionan las oficinas del MICIP”. Este “hecho de fuerza mayor comprendió el período que va desde el 21 de octubre hasta el 25 de noviembre del 2004, y constituyó un evento insuperable para las autoridades ecuatorianas durante todo ese período”;

Que, sobre tales argumentos, la Secretaría General observa que la comunicación, mediante la cual se informó sobre el inicio de la investigación por la posible aplicación de gravámenes y se concedió un plazo de 15 días hábiles para que la República del Ecuador presentara sus descargos, fue transmitida por fax originalmente el día 17 de noviembre del 2004. Según el correspondiente registro e informe de transmisión, la comunicación, que contiene 2 páginas, fue correctamente transmitida al número 0059342681551 del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador (MICIP) a las 17h00 y la transmisión tuvo una duración de 58 segundos;

Que, el Gobierno del Ecuador no ha negado haber recibido la comunicación SG-F/0.11/1869/2005 de inicio de investigación. En su recurso, el Ecuador se ha limitado a afirmar que no pudo dar respuesta a la misma debido a los hechos que impedían el acceso a las oficinas del MICIP;

Que, sin embargo, el plazo para dar respuesta a la comunicación SG-F/0.11/1869/2005 venció el 9 de diciembre del 2004, 9 días hábiles después de que hubieran cesado los alegados hechos de fuerza mayor que habrían impedido el acceso a las oficinas del MICIP. Por lo tanto, el Gobierno del Ecuador dispuso de un plazo razonable para dar respuesta a la comunicación de inicio de la investigación o, incluso, para solicitar una prórroga, en los términos previstos en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General;

Que la Resolución 898, mediante la cual se calificó como gravamen al comercio el derecho ad-valórem del 15% a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes de Colombia, se adoptó el 4 de febrero del 2005, es decir más de 70 días después de que el Gobierno del Ecuador fue notificado sobre el inicio de investigación. A lo anterior debe agregarse que el 24 de enero del 2005, a solicitud de las empresas colombianas INCOLBESTOS S. A. y RENOSA S. A. y de las empresas ecuatorianas SERVIFRENO CIA. LTDA. E IMFRISA S. A., la Secretaría General notificó al Ecuador la realización de una audiencia que se llevó a cabo el 27 de enero del 2005;

Que a pesar del tiempo que dispuso para presentar a la Secretaría General los descargos que hubiera considerado pertinentes y no obstante que fue notificado sobre la audiencia que se llevaría a cabo, el Gobierno del Ecuador no presentó ninguna información ni tampoco asistió a la audiencia convocada por la Secretaría General;

Que, en el recurso de reconsideración se señala que se habría afectado el principio de igualdad de trato a las partes, por cuanto la convocatoria para la celebración de la audiencia realizada el 27 de enero del 2005, sólo fue notificada al Gobierno del Ecuador el 24 de enero del 2005, en tanto que a los particulares que solicitaron ser recibidos se les notificó el 14 de enero del 2005;

Que la Secretaría General considera que no se ha violado el principio de igualdad de trato o el derecho de defensa de la República del Ecuador, en la medida en que dicho País Miembro dispuso de igualdad de oportunidades y del derecho para solicitar la realización de una nueva audiencia o incluso para pedir el aplazamiento de la audiencia previamente convocada. Sin embargo, el Gobierno del Ecuador guardó silencio tanto respecto de la comunicación de inicio de investigación así como también cuando fue

convocado a la audiencia solicitada por las empresas colombianas y ecuatorianas acreditadas en el procedimiento;

Que en el recurso de reconsideración también se afirma que la Secretaría General omitió notificar sobre el procedimiento iniciado "a la compañía ecuatoriana EGAR S. A., interesada directa en el procedimiento que inició la Secretaría General de la CAN". Que la Secretaría General, sobre el particular, debe precisar que el procedimiento que dio lugar a la Resolución 898 tuvo por finalidad determinar si la medida adoptada por la República del Ecuador estaba comprendida dentro del concepto de gravamen definido en el Acuerdo de Cartagena. Se trata de un procedimiento que se sigue contra la medida adoptada por el Estado ecuatoriano y no por una empresa, dentro del cual pueden intervenir particulares interesados, siempre que lo manifiesten en forma expresa y acrediten su interés legítimo o derecho subjetivo. La compañía ecuatoriana EGAR S. A. en ningún momento del procedimiento manifestó su condición de interesado en el procedimiento de gravámenes que culminó con la Resolución 898 y el hecho de que dicha empresa hubiera participado en otros procedimientos anteriores no lo convertía de manera automática y sin necesidad de declaración expresa en parte interesada en un procedimiento distinto;

Que, por lo anteriormente expuesto se desestiman los argumentos principales del recurso de reconsideración relacionados con supuestas violaciones al principio de igualdad de trato a las partes y al derecho de defensa;

Que, en forma subsidiaria, el recurso de reconsideración argumenta que la Resolución 898 contradice los artículos 76, 96 y 97 del Acuerdo de Cartagena y la interpretación que de dichas normas ha hecho el Tribunal de Justicia, en razón de que las medidas de salvaguardia constituyen una excepción a la irrevocabilidad y universalidad del Programa de Liberación;

Que, sobre este argumento subsidiario, la Secretaría General confirma su criterio de que, al haberse declarado inadmisibles mediante la Resolución 872 de la Secretaría General, tanto la solicitud de prórroga presentada por el Gobierno del Ecuador, al amparo del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, de las medidas contenidas en la Resolución 206 del COMEXI, publicada en el Registro Oficial N° 159 de 1 de septiembre del 2003; así como, la notificación realizada por el Gobierno del Ecuador, bajo lo dispuesto en el referido artículo, para la autorización de las medidas correctivas a las importaciones de guarniciones para frenos, procedentes y originarias de Colombia, previstas en la Resolución 276 del COMEXI, dicha medida no se encuentra justificada por el Acuerdo de Cartagena;

Que, en efecto, tanto la solicitud de prórroga de la medida de salvaguardia autorizada por la Resolución 837 de la Secretaría General, así como la notificación de la Resolución 276 del COMEXI fueron declarados inadmisibles, entre otros motivos porque la notificación de la medida provisional aplicada por la República del Ecuador no cumplía las condiciones de admisibilidad exigidas para que pueda ser considerada como una medida aplicada, notificada y amparada por el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena;

Que la Resolución 876 de la Secretaría General, que declaró inadmisibles la solicitud de medida de salvaguardia

formulada por la República del Ecuador, es de obligatorio cumplimiento y no ha sido reconsiderada por la Secretaría General ni tampoco anulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y,

Que, por tanto, al no constituir la Resolución 276 del COMEXI una medida de salvaguardia válidamente adoptada y notificada conforme al artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, el derecho ad-valórem del 15 por ciento para las importaciones de guarniciones para frenos procedentes de Colombia, constituye un recargo de naturaleza aduanera, que se encuentra comprendido dentro del concepto de gravámenes comprendido en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena,

Resuelve:

Artículo 1.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y por la compañía EGAR S. A. y, en consecuencia, confirmar la Resolución 898 de la Secretaría General.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros y a la compañía EGAR S. A. la presente resolución.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se señala que contra la presente resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad, dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil cinco.

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Director General
Encargado de la Oficina del Secretario General
Disposición Administrativa No. 386

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 07-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2003-00016 (8614). Actor: DISNALET LTDA. PATENTE DE INVENCION: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 25, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno N° 2003-00016 (8614) y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero del 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1 Partes

Actúa como demandante la sociedad DISNALET LTDA, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la firma DISNALET LTDA, solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

- N° 11.811, de 25 de abril del 2002, mediante la cual ha sido negada la concesión del privilegio de patente para la invención denominada "Protector dermatológico gel para quemaduras", correspondiente a la solicitud número 96-007011, formulada por la sociedad DISNALET LTDA.
- N° 22975, de 24 de julio del 2002, por la cual, al ser resuelto el recurso de reposición planteado, la Superintendente de Industria y Comercio ha confirmado la decisión contenida en la resolución anterior.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, que conceda la patente solicitada.

2. DETERMINACION DE LOS HECHOS RELEVANTES

2.1. Hechos.

De los hechos que la consultante considera relevantes se puede deducir lo siguiente:

El 15 de febrero de 1996, la sociedad demandante DISNALET Ltda, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el privilegio de patente de invención sobre un producto denominado "Protector Dermatológico Gel para Quemaduras".

El 25 de junio de 1998 se dispuso la publicación del extracto de la solicitud en la gaceta de la Propiedad Industrial.

Con fecha 20 de diciembre del 2001 se le hizo un requerimiento al solicitante de la patente, el cual se fijó en la lista en dicha fecha, de conformidad con el nuevo procedimiento señalado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Mediante Resolución 11811 de 25 de abril del 2002, se manifiesta que la invención no cumple con los requisitos exigidos por la Decisión 486, sin tener en cuenta, a criterio de la demandante, que la solicitud, sus explicaciones y sus requisitos se cumplieron bajo la vigencia de la Decisión 344.

Con fecha 24 de julio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve el recurso de reposición planteado por la solicitante, confirmando la resolución impugnada, basada en la "falta de respuesta" al requerimiento de fecha 20 de diciembre del 2001, "con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486", a razón de lo indicado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta que la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad que la ley exige (Decisión 344), y específicamente, que la solicitud de patente se refiere en forma clara y precisa a la mezcla o compuesto formado por papaina y carboximetilcelulosa más carbopol y su aplicabilidad de acuerdo a la fisiopatología de las quemaduras y abrasiones superficiales; pero, que en ningún momento se reivindicán cada uno de los compuestos por separado ya que son ampliamente conocidos, estudiados y usados en el medio farmacéutico y cosmético.

Arguye además que como consecuencia de lo anterior, que la solicitud cumple con el nivel inventivo que la norma establece, dado que: *"El nivel inventivo no es la preparación de la solución, sino la originalidad en el uso de estos componentes y su aplicación terapéutica, pues consideramos que al contrario sensu en cuanto a la claridad de esta solicitud, la división esta cometiendo el error de evaluar parcialmente en solo uno de sus aspectos uno de los componentes de la mezcla o solución propuesta, y no la mezcla en si"*.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: *"No es cierto que se hayan cumplido todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 para conceder la patente de invención, ni tampoco que la normatividad aplicable para todo el trámite fuera la misma. Bajo la vigencia de ésta se verificó el cumplimiento de los requisitos formales y la publicación de la solicitud, pero no se completó el estudio de fondo, lo cual se hizo bajo la vigencia de la Decisión 486 de manera acertada; por tanto, no se consumó esta situación jurídica como lo entiende el solicitante"*.

Añade además que: "la Jefa de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió el oficio 3141 notificado en debida forma por anotación en lista el 20 de diciembre de 2001, requiriéndose al solicitante para que dentro del término de

sesenta días, diera respuesta a las observaciones formuladas, advirtiéndole que en caso de no dar respuesta se denegaría la patente, dando así cumplimiento a lo establecido por la Decisión 486 en su artículo 45".

El representante de la Superintendencia manifiesta que, según se desprende de los expedientes, el solicitante no dio respuesta al requerimiento formulado, por lo que se dio aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, y se negó la patente de invención.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, pues en efecto, 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 comunitario, 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 del oficio N° 2161, fechado el 3 de diciembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 25, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, este Tribunal considera improcedente la interpretación planteada respecto a los artículos 25 y 26, los que si bien regulan el procedimiento de registro para la concesión de la patente, describen específicamente los recursos de observación de terceros, los mismos que no han sido actuados en el caso sub materia, y por tanto, no tendrían objeto de ser analizados. Asimismo, a criterio del Tribunal, para un mejor desarrollo de la interpretación solicitada, considera pertinente realizar el análisis de oficio de los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con base en las consideraciones expuestas, este Organismo Comunitario procederá en esta intervención, a interpretar las normas arriba indicadas.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los que seguidamente se determinan, incluyendo la interpretación de oficio de las normas indicadas, todo ello al amparo de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación:

DECISION 344

CAPITULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCION

SECCION I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

“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”.

(...)

SECCION IV

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

“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 complementé 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.”.

“Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro.”.

(...)

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones

que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.”.

DECISION 486

TITULO II

DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO IV

Del Trámite de la Solicitud

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

(...)

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

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

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

4. DE LA APLICACION DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO

En principio, es preciso señalar que la norma comunitaria de carácter sustantivo no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas, se encuentran bajo el imperio de la norma vigente al tiempo de su constitución.

La norma comunitaria vigente al momento de análisis no es aplicable, salvo disposición expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones arriba indicadas han contemplado la aplicación inmediata de la norma sustantiva posterior a los hechos y efectos futuros con relevancia jurídica, nacidos bajo la vigencia de la norma anterior; pues han dispuesto que se aplique la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

Asimismo, establece que si el derecho sobreviviente se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. En este sentido, de hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, todo ello en tutela del principio de seguridad jurídica.

Por tanto, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante deberá establecer, en consideración a los presentes argumentos, la norma aplicable en el caso de autos.

5. AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE

La concesión de cada patente, presupone el otorgamiento de un derecho de exclusiva y, por ende, un “monopolio” sobre la invención; motivo por el cual, en un primer y básico enfoque, podría pensarse en un obstáculo a la libre circulación de mercancías y por ende, a la competencia. Sin embargo, como ha sido señalado en doctrina, “el derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el derecho de patentes”¹. En este sentido, el derecho de patentes premia la inventiva con el derecho exclusivo al uso, goce, disposición y reivindicación del objeto, en pos del desarrollo tecnológico en todas sus facetas, impulsando a la competencia, y siendo así una excepción a dicho derecho en beneficio de la sociedad.

Dado que el sistema de protección de patentes persigue la finalidad arriba descrita, es importante que el ámbito de protección de la inventiva sea lo suficientemente amplio y determinado, para impedir que terceros eludan, con simples modificaciones, el derecho de exclusiva otorgado por el título de patente.

En este sentido, entendemos por invención, como este Tribunal ha expresado: 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*”²; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.

Sin embargo, en nuestro sistema de protección se encuentra delimitado el ámbito de protección por las reivindicaciones, tal como lo estableció el artículo 34 de la Decisión 344 (y actualmente, el artículo 30 de la Decisión 486).

El juego de reivindicaciones es una pieza de la solicitud de patente, considerada como la principal del documento, ya que determina el alcance de la protección que otorga la patente y concretamente, lo que se desea proteger de forma específica con el documento. Sin embargo, para ello deberá ser interpretado con el resto de piezas del documento, tales como la memoria descriptiva y los dibujos.

6. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentra fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados al detalle por los artículos 2 al 5 de dicho cuerpo legislativo.

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

Novedad de la Invención.

Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de dicho concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

¹ BERCOVITZ, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 353.

² **Proceso 21-IP-2000**, sentencia de 21 de octubre del 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero del 2001, caso: “**DERIVADOS DE BILIS HUMANA**”.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”³. Todo ello, considerando las excepciones de ley.

Nivel Inventivo.

El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “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.”.

Al determinar la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar, además de sus propias cualidades, el experto dispone del estado de la técnica. Asimismo, “cuando (el examinador) analiza si la descripción es suficiente, sigue conservando sus cualidades particulares, pero no dispone de todo el estado de la técnica, sino del que forma parte de sus propios conocimientos o del contenido de la descripción; y por último, cuando realiza la labor de interpretación de las reivindicaciones, el mismo experto medio en la materia tampoco dispone de todo el estado de la técnica, sino que se apoya en sus propias cualidades, en la descripción y en los dibujos”⁴.

Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Este requisito exige que la solicitud pueda ser utilizable, es decir, materialmente realizable en la práctica, y asimismo, que la información contenida en la solicitud sea capaz de proporcionar el resultado industrial perseguido, con mayor o menor perfección.

7. EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD

Es con la solicitud que se inicia el procedimiento de concesión de patente, y es durante dicho procedimiento donde se origina la discusión entre el solicitante y la autoridad competente sobre la patentabilidad de la invención, cuyo resultado puede conllevar al cambio del contenido de la patente, en virtud del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo exigidos por la norma.

El artículo 21 de la Decisión 344, establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la misma Decisión.

La profesora Alicia Alvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía.”⁵.

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)”⁶.

En este orden de ideas, la autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior tal como lo establece el artículo 27 de la Decisión 344.

El artículo 22 establece que si del examen de forma realizado por la oficina nacional competente resultase que la solicitud no cumple los requisitos especificados, ésta debe formular las objeciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes, dentro del plazo de treinta días.

Con relación al artículo 22, este Tribunal ha manifestado que frente a las objeciones propuestas por la autoridad competente, puede el solicitante “... asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las objeciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo...”⁷.

La oficina nacional competente está facultada para verificar si los documentos determinados en los artículos 13 y 14 fueron presentados junto con la solicitud. Luego procederá al análisis de fondo de estos documentos, el cual deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, inmediatamente después a la publicación de la solicitud para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

³ SALVADOR JOVANI, CARMEN. Ambito de Protección de la Patente, Tirant lo blanch, Valencia, 2002... haciendo referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas: Art. 3.1 PatGalemana de 1981, Art. L 611-11 del código francés, Art. 4.2 de la Ley de Patentes de los Países Bajos de 1995, Art. 7.2 de la ley suiza de 1995, etc.

⁴ Op. Cit. Ref. 3.

⁵ Alvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires: 1999. p.103.

⁶ Proceso N° 28-IP-98. G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998. PATENTE: ADHESIVO DE ALMIDON - HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD.

⁷ PROCESO N° 31-IP-2002. G.O.A.C. No. 791 de 9 de mayo del 2002. Patente: DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS.

Si el peticionario opta por abstenerse de contestar las observaciones realizadas por la autoridad nacional competente, esta situación da lugar a que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de expresar el motivo, o que no sea admitida a trámite. Sin embargo, la autoridad nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha caído en abandono, o emitir la resolución de inadmisibilidad correspondiente.

Si el peticionario da respuesta a la oficina nacional competente y procede a contestar las observaciones o complementa antecedentes, se pueden presentar dos situaciones jurídicas: positiva o negativa, ambas con consecuencias diversas.

Será positiva cuando el solicitante satisface las objeciones formuladas por la oficina nacional competente o complementa los antecedentes, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados por una vez en un órgano de publicación adecuado, tal como lo establece el artículo 23 de la Decisión 344.

Será negativa, cuando el solicitante a pesar de haber dado respuesta a las observaciones o complementado los antecedentes, no satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente. En este caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de la Decisión 344, o no la admitirá a trámite, conforme lo establece el artículo 13 del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, la Administración deberá hacer de conocimiento del solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevas objeciones, o no admitida a trámite mediante resolución debidamente motivada.

8. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD. CONCESION O DENEGACION DEL TITULO DE PATENTE

Conforme lo establece el artículo 27 de la Decisión 344, una vez publicada la solicitud, y vencido el plazo de 30 días hábiles para observaciones de terceros que establece el artículo 25 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de fondo. El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable, es decir, si cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 1 de la Decisión 344: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

El examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada.

Finalmente, el artículo 29 de la Decisión 344 señala que el "examen definitivo" permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen

definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

Volviendo a la interpretación de la aplicación de la ley en el tiempo, respecto de la Decisión 344 y la Decisión 486, consideramos que una solicitud de patente que se encuentre en la etapa de examen de fondo, se concederá o denegará en función al cumplimiento de la norma adjetiva de la Decisión 486 y de las cuestiones de fondo normadas en la Decisión 344, por el principio de seguridad jurídica.

En este sentido, el artículo 45 de la Decisión 486, debe entenderse en el siguiente sentido que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable, o que no cumple con alguno de los requisitos de la norma vigente al momento de su solicitud para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Sin embargo, es necesario tener presente que tanto la Decisión 344, como la Decisión 486 poseen los mismos requisitos esenciales de fondo de la patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

De otro lado, la solicitud en dicha etapa deberá regirse por el procedimiento de concesión que establece el artículo 45 de la Decisión 486, esto es, la notificación al solicitante para su respuesta en el plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, con la prórroga contemplada por ley.

Con base en los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresamente determinados por la norma vigente al momento de su solicitud. Sin embargo, se regirá por la norma adjetiva vigente al momento de su concesión o denegatoria, correspondiente a la etapa del trámite en el cual se encuentre al momento del cambio normativo.

Segundo: El examen previo o formal de la solicitud de patente consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con la presentación de los mismos al momento de presentar la solicitud, ésta podrá ser declarada en abandono o inadmisibile. Sin embargo, de cumplir con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

Tercero: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente se realizará luego del plazo contemplado en la norma (artículos 25 y 26 de la Decisión 344), en este sentido, se entiende que dicho examen se realiza luego de la publicación de la solicitud, y por tanto, luego de haberse cumplido con subsanar las objeciones formales de la autoridad, de haberlas.

Cuarto: De la interpretación del artículo 45 de la Decisión 486 correspondiente al caso de autos, se desprende que si la patente no reúne los requisitos de patentabilidad de fondo que establece la norma vigente al momento de su solicitud,

(esto es, la Decisión 344), se deberá notificar al solicitante, el mismo que deberá responder en el plazo de ley (artículo 45, Decisión 486). De no responder de conformidad a los plazos y actuaciones establecidas en la Decisión 486 (artículos 45, 46 y 47), o si luego de su respuesta, a criterio de la autoridad la invención no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344, se procederá a denegar total o parcialmente la solicitud; de lo contrario, la solicitud se concederá; todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486.

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.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 09-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PETROLERO (mixta). Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Proceso interno N° 2002-00065 (7723)

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 2002-00065 (7723).

El auto de 18 de marzo del 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 2163 de 3 de diciembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado el señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA.

b) Hechos

El 31 de diciembre de 1999, Víctor Humberto Angel Villalba, solicitó el registro de la marca PETROLERO (mixta) para distinguir “servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de ropa, calzado, vestidos, cosméticos, perfumería, artículos de cuero, accesorios de vestuario, joyería, joyas y relojes, y en general cualquier accesorio para la vestimenta, uso o embellecimiento de las personas, servicios prestados por tiendas o almacenes que distribuyen todos estos artículos, servicios de maquila servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”. El extracto de la solicitud fue publicado el 28 de febrero del 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 489.

El 11 de abril del 2000, el señor Albeiro Restrepo Salazar, presentó escrito de observación con base en el registro de la marca PETROLEUM (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, así como en el depósito del nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixta) y la solicitud prioritaria de la marca comercial PETROLIZADO en la clase 25 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados y sombrerería).

Por Resolución N° 18490 de 31 de julio del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca PETROLERO (mixta). El señor Víctor Humberto Angel Villalba presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación. El recurso de reposición confirmó la resolución impugnada.

Por Resolución N° 28421 de 30 de agosto del 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución N° 18490, declaró infundadas las

observaciones presentadas y concedió el registro de la marca PETROLERO (Mixta) a favor de Víctor Humberto Angel Villalba.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

El actor indica que se violaron los “Artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que “...dicho signo no tiene la capacidad intrínseca ni extrínseca para poder ser considerada como marca ... que una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo sino es distintiva como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión **PETROLERO (MIXTA)** se confunde con la marca, nombre y enseña comercial **PETROLEM (MIXTA) (sic) (PETROLERO)** y **PETROLIZADO (MIXTA)** en esta medida el Superintendente ... violó el artículo 81 de la Decisión 344 ... al conceder el registro de una marca confundible con otra previamente registrada”.

Asimismo indica que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que “... la expresión **PETROLERO** ó **PETROLEUM** es una denominación de fantasía respecto de los productos de la clase 25 internacional, por lo tanto tuvo un trabajo mayor para que su titular lograra que el consumidor fije dicha expresión con los productos distinguidos con la citada marca. Pero una vez esto se logra surgen inmediatamente una serie de imitadores de la marca, que en su esfuerzo por aprovecharse de la aceptación de la marca por los consumidores dentro del mercado empiezan a copiar elementos de esa marca principal induciendo a creer que se trata de la misma marca ... el más insistente imitador ha sido el Señor **VICTOR HUMBERTO ANGEL**, titular del registro de la marca comercial **BODY GEAR PETROLERO**, cuya resolución mediante la cual se concedió dicho registro, se esta solicitando su anulación”.

También indica que “La marca comercial **PETROLEUM** tiene elementos gráficos que evocan toda la actividad petrolera en esa medida la etiqueta está formada por una torre de petróleo, un martillo pivotante etc., elementos que pretenden copiar sus imitadores y obviamente que aparecen copiados en la etiqueta que forman parte de la marca **PETROLERO**”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

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

Que “Con la expedición de la resolución 28421 ...proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial ... no se ha incurrido en violación de normas constitucionales y en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “... se expidió legal y válidamente la resolución 28421 ... revocando la resolución 18490 ... declarando infundada la observación presentada ... y concediendo el registro de la marca ‘**PETROLERO**’ (mixta)...”. Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válidamente con respecto al asunto que nos ocupa y, constituía en el régimen que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘**PETROLERO** (mixta) clase 25 (sic) y ‘**PETROLUM**’ (sic) clase 25, se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos ni fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor”. Que “En consecuencia, la marca ‘**PETROLERO**’ (mixta) solicitada por el señor Víctor Humberto Angel para distinguir productos de la clase 25 (sic) es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente dice que “Las resoluciones acusadas ... no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

El apoderado del señor Víctor Humberto Angel Villalba, como tercero interesado en el proceso, responde a la demanda diciendo que “... está usando el signo **BODY GEAR PETROLERO+GRAFICA DE TORRE DE PETROLEO**, como nombre, enseña y marca, desde mil novecientos ochenta y cinco o antes. El signo (sic) ... es notoriamente conocido”. Asimismo dice que el es titular de los siguientes registros marcarios: **BODY GEAR PETROLERO+GRAFICA**, clase 25 y **PETROLERO +GRAFICA**, clase 42.

Manifiesta que “**ALBEIRO RESTREPO SALAZAR** adquirió titularidad sobre los derechos de la marca ‘**PETROLEUM**’ (mixta), por cesión que le hiciera **ALVARO CASTAÑO**, mediante Resolución 33019 del 26 de diciembre de 1997” y que: “En desarrollo del principio general de derecho, prior tempore, potior iure, le asiste mejor derecho al señor **VÍCTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA**”.

Indica que la Superintendencia “... contó con suficientes elementos de prueba para declarar que el signo ‘**BODY GEAR PETROLERO**’ + **GRÁFICAS** (sic) es notoriamente conocido ... y asimismo, que la marca ‘**PETROLERO**’+**GRAFICA** ... es legítimamente derivada de aquel, para, con base en estos juicios ... conceder su registro en defensa de los derechos sobre signos notoriamente conocidos...”.

Igualmente indica que “... es metafísicamente imposible que el signo **BODY GEAR PETROLERO+ GRAFICA DE TORRES** sea una imitación de **PETROLEUM+GRAFICAS DE TORRE, TREN, MARTILLO PIVOTANTE**, etc, pues, cuando aquel (**BODY GEAR PETROLERO**) ya cumplía con los atributos de la marca notoriamente conocida, éste (**PETROLEUM**) todavía no existía...”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación

uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro de la marca PETROLERO (mixta) se presentó el 31 de diciembre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y los artículos aplicables, conforme lo solicita expresamente el consultante, se encuentran dentro de las normas contenidas en la referida Decisión 344, por cuya razón se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado y 126 del estatuto, el Tribunal de oficio considera que no corresponde la interpretación del artículo 82 literal d) de la misma Decisión, por no ser aplicable al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344

(...)

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

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

“Artículo 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;

(...).”

I. La marca y los requisitos para su registro

Con 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 u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el

consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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

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

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

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

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

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

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

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

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para

ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PETROLERO (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Signos mixtos

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

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores ...”*. Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la *“situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, p. 237 a 240).

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

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca PETROLERO (mixta), el signo solicitado con anterioridad PETROLIZADO, la marca PETROLEUM (mixta) y el nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixto).

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario

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

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre del 2004, marca: DIUSED JEANS).

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

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está

comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril del 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero 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 comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: *“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”* (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio del 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base

a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

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

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

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

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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-Nowoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre PETROLERO (mixta), PETROLIZADO, PETROLEUM (mixta) y el nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixto) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

IV. Conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos

productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito” (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre del 2002). En la mencionada cita, y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicado igualmente a servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

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

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

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurren en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada.

V. Marcas derivadas

Como sostiene el Tribunal: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión” (Proceso 96-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003, marca: ALPINETTE).

Las marcas derivadas provienen de marcas previamente registradas que poseen un rasgo distintivo común y amparan los mismos productos o servicios conforme lo señala el Tribunal: *“en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.* En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: *“El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”* (Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del 2001, marca: “KRYSTAL”).

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 interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo 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 determinantes, por lo que el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 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: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

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° 2002-00065 (7723) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Mónica Rosell
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 49-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 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. Actor: THE GILLETTE COMPANY. Patente: "AFEITADORA DE SEGURIDAD". Expediente interno 2001-0064.01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el día catorce del mes de abril del año dos mil cinco.

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 Consejera Ponente, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de marzo del año 2005 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 30 de los mismos mes y año.

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes

Actúa como demandante la firma THE GILLETTE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la firma THE GILLETTE COMPANY, mediante apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 07114, de 31 de marzo del 2000, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien decidió negar privilegio de patente de invención a la creación denominada "AFEITADORA DE SEGURIDAD", por considerar que la misma no cumple los requisitos de novedad y de altura inventiva.
- N° 18635, de 31 de julio también del año 2000, emitida por la misma Autoridad, por medio de la cual al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirma en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución N° 07114.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia que conceda la patente solicitada por THE GILLETTE COMPANY y, expida el correspondiente título.

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 21 de marzo de 1996, la firma THE GILLETTE COMPANY, por intermedio de apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado "AFEITADORA DE SEGURIDAD", anexando para el efecto los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de su publicación.
- El 15 de octubre de 1997 fue publicado el extracto de dicha solicitud, en la gaceta de Propiedad Industrial N° 452.

- El 31 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la resolución N° 07114, por medio de la cual negó la concesión de privilegio de patente para la invención solicitada.
- La firma THE GILLETTE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida.
- El 31 de julio también del año 2000, la misma Dependencia, al resolver el recurso de reposición planteado, expidió la Resolución N° 18635, por la cual confirmó la resolución inicial en todas sus partes.

b) Escrito de demanda

La firma THE GILLETTE COMPANY, domiciliada en Boston, Estados Unidos de América, por intermedio de apoderada, argumenta que el 21 de marzo de 1996 presentó solicitud para la concesión de la Patente de Invención denominada "AFEITADORA DE SEGURIDAD", a la cual fueron anexados los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación y de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que hayan sido presentadas observaciones por parte de tercero interesado.

Expresa que mediante Resolución N° 07114, de 31 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó la patente solicitada, por considerar que no cumplía los requisitos de novedad y de altura inventiva. Expone que, posteriormente, presentó recurso de reposición respecto de esa Decisión, el que fue resuelto por medio de Resolución N° 18635, de 31 de julio del 2000, que confirmó la resolución inicial en todas sus partes.

Sostiene que se violaron los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 "...ya que de conformidad con ellos la administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación tiene altura inventiva y si es susceptible de aplicación industrial".

Manifiesta, además, que de las resoluciones emitidas "...se puede establecer que los conceptos técnicos ... de ninguna manera efectuaron un análisis correcto de la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud, ya que si se compara ésta con la solicitud citada por el examinador técnico de patentes como anterioridad, que desvirtúa la novedad y el nivel inventivo, es claro que los conceptos técnicos realizaron análisis posteriores a la invención, es decir análisis en los cuales no se tomó en consideración la posición versada en la materia al momento de la creación de la invención, restando méritos a los elementos nuevos y a los efectos ventajosos obtenidos con la presente invención que superan los problemas técnicos observados en las unidades de máquinas de afeitar conocidas en el estado de la técnica".

Argumenta la novedad del invento al expresar que, "...a pesar de que existen varias similitudes entre las unidades de hoja de afeitar de las solicitudes en cuestión, también son evidentes las diferencias significativas, que son las que confieren el carácter novedoso al sistema de la unidad de afeitar".

Sostiene que "...es claro también que la Superintendencia no entendió el alcance de estas diferencias, lo cual se demuestra a través de afirmaciones que se hacen tanto en los Conceptos Técnicos como en las Resoluciones cuya nulidad se solicita, dirigidas a poner en duda inclusive la utilidad de la invención o en las que se establece que las máquinas de afeitar se hicieron para afeitar y no para estar en reposo. Ello evidencia un desconocimiento del objeto real de la invención y de la importancia que tienen los dos estados -el de reposo y el de la afeitada para establecer la movilidad que se produce de un estado al otro y que es la responsable del efecto técnico que se reivindica como nuevo".

Asevera que "... es evidente que la Superintendencia mal interpreto el objeto de la presente invención y no consideró de ninguna manera las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada. Además el análisis del nivel inventivo de la solicitud denegada fue realizado bajo criterios muy generales y sin seguir los parámetros establecidos por el Artículo 4 de la Decisión 344 para demostrar con argumentos contundentes el por qué habría sido obvio o evidente para la persona versada en la materia llegar al objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas de la anterioridad citada.".

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda, solicitando que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sobre la violación argumentada del artículo 1 de la Decisión 344, manifiesta que "los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en la normativa entonces vigente en materia de propiedad industrial contenida en Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena... entre otros aspectos los relacionados con las solicitudes de patentes de invención."

Expresa que "contrariamente a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente N° 94-43932, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención."

Respecto a la violación del artículo 2 de la Decisión 344 manifiesta que "... lo relevante en el presente caso es que el procedimiento como el intermediario (sic) sobre los que se pretendía obtener protección ya eran conocidos en el estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud ... lo cual descarta de plano la violación del artículo 2 de la norma comunitaria entonces vigente...".

Concluye afirmando que "...como quiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y validamente a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados".

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

CONSIDERANDO:**1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, 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 y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los que sin embargo han podido ser extraídos de la documentación conformante del expediente remitido.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, 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 la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Órgano Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, toda vez que la solicitud relativa a la patente de invención denominada AFEITADORA DE SEGURIDAD, ha sido presentada el 21 de marzo de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

DECISION 344**CAPITULO I****DE LAS PATENTES DE INVENCION****SECCION I****DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD**

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

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

(...)

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(...)

4. CONCEPTO DE INVENCION

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievase aquel según el cual *“la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”*.¹

Este Tribunal, por su parte, ha sostenido 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”. (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre del 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero del 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344.

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

¹ **OTERO LASTRES, José Manuel.** Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo del 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

6. LA NOVEDAD DE LA INVENCION

Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica.

Se define al estado de la técnica, como el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación del invento y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras de aquél.

En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.

En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento:

- “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de 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 cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”²

7. DEL NIVEL INVENTIVO

El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “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”.

Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo

creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.

En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

- a) el estado de la técnica y,
- b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

“El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,

“El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”³.

El mismo autor ha dicho:

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”⁴.

² **Proceso 12-IP-98.** Sentencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

³ **Zuccherino, Daniel.** “**Marcas y Patentes en el Gatt**”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 153. Año 1997.

⁴ **Zuccherino, Daniel.** “**Marcas y Patentes en el Gatt**”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 150. Año 1997.

El Tribunal, por otro lado, considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Oficina Nacional Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de alguno de ellos podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Se recalca también, que la Oficina Nacional Competente no debe tener duda alguna acerca de la patentabilidad del respectivo invento, propósito para el cual debe utilizar todos los medios posibles a su alcance, siendo el informe sobre el estado de la técnica la pieza más importante para que esa Autoridad proceda a la concesión o a la denegación de patentes.

Con base en los antecedentes expuestos:

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

CONCLUYE:

1. Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresadamente determinados por el artículo 1 de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
2. La novedad de la invención a que alude el artículo 2 de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción oral o escrita, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida.
3. El artículo 4 de la Decisión 344 señala, claramente, lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado.
4. Las normas de trámite o de procedimiento deben ser observadas a cabalidad por las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros, o por el juez respectivo, en su caso; el no hacerlo constituiría una violación del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo establece la Decisión 344.
5. La Oficina Nacional Competente deberá hacer uso de todo criterio técnico en materia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención respectiva, al igual que está facultada para solicitar informes de expertos, opiniones de las Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países, a fin de conceder o negar la patente solicitada.

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° 2001-0064.01, 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 referido 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.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 20-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 305-2002. Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA (INDITEX S. A.) Marca: “ZAHRA”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Magistrada consultante: doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes:

Demandante: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA (INDITEX S. A.)

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

Tercero Interesado: JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC.

1.2. Hechos Relevantes.**a) Los hechos.**

Con fecha 13 de octubre de 1995, JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca constituida por la denominación ZAHRA para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA (INDITEX S. A.) formuló una observación que se fundó en su titularidad sobre la marca ZARA, registrada en las clases 18, 25 y 39 de la Nomenclatura Oficial.

El solicitante rechazó los argumentos del observante y señaló que no existía posibilidad de confusión por la diferente estructura gramatical y porque los signos en conflicto distinguen productos comprendidos en clases diferentes. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

Con fecha 1 de agosto de 1997, JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. interpuso recurso de apelación, ante lo que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 354-1998-TPI-INDECOPI, revocó la resolución impugnada y en consecuencia otorgó el registro de la marca ZAHRA, a favor de JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC.

b) La demanda.

La demandante impugna la validez de la Resolución N° 354-1998-TPI-INDECOPI, que otorgó el registro de la marca ZAHRA y diseño. Entre sus argumentos destaca que: las marcas ZAHRA Y ZARA son prácticamente idénticas y que entre los productos de las clases 3 y 25 existe

vinculación, ya que los empresarios que se dedican a la confección y fabricación de prendas de vestir, es decir, de productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, suelen lanzar al mercado cosméticos y perfumes, que son productos incluidos en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, usando la misma marca en ambas clases de productos, es el caso de marcas como "LARCOMAR", "JOCKEY PLAZA", "BENETTON", "ADIDAS", "TOMMY HILFIGER", etc., estos ejemplos evidencian la existencia de vinculación entre los productos de la clase 3 y 25 en cuanto a la fabricación y comercialización.

A criterio de la demandante se trata de productos compatibles, que pueden publicitarse en forma conjunta en revistas de moda y tienen los mismos canales de comercialización, ya que los productos comprendidos dentro de las clases 3 y 25 se expenden en boutiques o tiendas de exhibición, por lo que es clara la relación competitiva.

Considera que las marcas ZAHRA y ZARA, son confundibles para distinguir productos estrechamente vinculados y complementarios.

c) La contestación a la demanda.

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI. expresó que la resolución impugnada se ajusta a derecho y, por ende, es válida y eficaz.

El Tribunal del INDECOPI, al evaluar la posibilidad de confusión entre las marcas en controversia, analizó la naturaleza de los productos que cada uno de los signos distingue y determinó que no existe una vinculación competitiva entre ellos, ya que la marca ZARA está destinada a distinguir vestidos, calzado, artículos de cuero y servicios de transporte, mientras que la marca ZAHRA identifica artículos de tocador, perfumería y cosméticos, etc., es decir, que se trata de productos de naturaleza totalmente diferente.

No hay vinculación en cuanto a los canales de comercialización de los productos distinguidos por los signos en conflicto, y además el sector de la clientela a la que se encuentran dirigidos los productos resultan diferentes.

La legislación vigente y la jurisprudencia aplicable en materia de marcas permiten el registro de signos aún cuando ellos coincidan parcialmente en su estructura gramatical, siempre que los demás elementos que lo conforman tengan la suficiente distintividad, que les permita la coexistencia en el mercado sin crear confusión.

Del cotejo de marcas se concluye que la semejanza fonética existente, no es suficiente para concluir que tal similitud sea capaz de inducir al público a error.

La marca ZAHRA es mixta y la marca ZARA es denominativa y la doctrina recomienda que para efectos de la comparación se debe realizar una apreciación de conjunto y no separar o fraccionar las partes.

Por ello al compararse los signos ZAHRA y ZARA, el Tribunal del INDECOPI consideró que tales marcas podían coexistir pacíficamente en el mercado.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por lo que la considera infundada.

El tercero interesado JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. contesta la demanda, expresando que considera que la Resolución N° 354-1998-TPI-INDECOPI es válida y eficaz por haber cumplido con el procedimiento legal establecido. Argumenta que las marcas no son confundibles y no distinguen a productos idénticos o similares.

2. Competencia del Tribunal.

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

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado, pero el Tribunal considera procedente que se interprete de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

DESICION 344

Artículo 81

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

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

(...)

Artículo 83

“Así mismo, 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.”.

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la interpretación prejudicial; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas mixtas y nominativas; la conexidad competitiva.

4.1. La interpretación prejudicial.

En vista de las falencias existentes en la formulación de la consulta prejudicial y para una mejor comprensión de esta figura del Ordenamiento Comunitario Andino, considera el Tribunal que es provechoso insertar a continuación, algunos criterios jurisprudenciales que contribuirán a aclarar lo referente al tema.

De la interpretación prejudicial

De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario

De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe

de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril del 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril del 2002). Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria

Cualquier Juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina -contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina-, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno.

Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran precedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)-, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBAGEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. N° 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. N° 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada

caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. N° 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el Juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997).

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión *in toto* de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el Juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial

La solicitud del Juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al Juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. N° 497 de 18 de octubre de 1999).

De la competencia del Tribunal comunitario

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto,

suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso "MC POLLO SU POLLO RICO", publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre de 1994).

De las obligaciones del Juez consultante

Una vez notificada la interpretación prejudicial al Juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero del 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos "ALPIN" y "ALPINETTE" respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del 2003).¹

4.2. Requisitos para el registro de marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

*"...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."*²

La distintividad.

Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación:

*"Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas".*³

La perceptibilidad.

La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

*"El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias."*⁴

La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca "ZAHRA" cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de febrero del 2004. Proceso N° 141-IP-2003. Marca: "SUPER CHOO". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1059 de 23 de abril del 2004.

² ALEMAN Marco Matías. "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

³ BERTONE Luis Eduardo. "DERECHO DE MARCAS". Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27.

⁴ FERNANDEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo. S. A. 1984. Págs. 21 y SS.

4.3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Al respecto la doctrina señala que:

*“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”.*⁵

La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apunta a la importancia de este aspecto:

*“La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad. (Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003).”*⁶

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.

4.4. Reglas para el cotejo marcario.

El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe 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. *Deben 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.”.*

Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

⁵ BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 18 de febrero del año 2004. Proceso N° 147-IP-2003. Marca: “IBIS”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1165 del 7 de febrero del 2004.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

4.5. Comparación entre marcas mixtas y nominativas.

La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, se conforma por un conjunto de letras que forman un todo pronunciable dotado o no de significado conceptual; por su parte, la marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico, es importante advertir que dentro del conjunto marcario de esta naturaleza existe una parte principal y otra accesoria.

El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el que generalmente sobresale o se destaca dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que por lo general impactan y permanecen en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos, el elemento gráfico de la marca mixta puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, colocación en la gráfica u otros elementos que pueden ser definitivos para que este elemento se destaque.

En este caso al confrontarse un signo denominativo y uno mixto, el examinador debe analizar cuál es el elemento preponderante de la marca mixta y si en el conjunto marcario predomina el elemento denominativo, notándose que si el gráfico no le otorga distintividad alguna al conjunto marcario deberá realizarse la comparación de los signos como si se tratase de marcas denominativas.

En este contexto debe determinarse si entre los signos confrontados existen similitudes de tipo ortográfico, fonético o ideológico, entendiéndose a la primera como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, surge de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas, y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión deben observarse las particularidades de cada caso. En el proceso que ocupa la atención del Tribunal los signos confrontados son ZARA y ZAHRA notándose que son diferenciadas por una H, la que en el idioma español no tiene sonido. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.

4.6. La conexidad competitiva.

A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis:

- a) **La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega;
- b) **Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud;
- c) **Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor;
- d) **Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor;
- e) **Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función; y,

f) *Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)*⁷

De todo lo expuesto,

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente 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: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: El Juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el

denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

SEPTIMO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 305-2002, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

⁷ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: "EBEL". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero del 2004.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 29-IP-2005

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, en base a lo solicitado por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1, de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 8104.ML. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GERMDEFENSE

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el oficio N° 100-TCA-DQ-8104-ML, de 25 de febrero del 2005, remitida por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 8104.ML.

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 30 de marzo del 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es UNILEVER N.V.

Se demanda a la Nación a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; al Director Nacional de Propiedad Industrial; y, como tercero interesado a COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

2. Determinación de los hechos relevantes.**2.1. Hechos.**

El 2 de marzo del 2000 fue solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY el registro como marca del signo GERMDEFENSE para identificar productos contenidos en la clase 3, como pasta dental y enjuague bucal. (Clase 3: *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*).

Oportunamente, UNILEVER N.V. presentó observación con base en su marca GERM-GUARD, cuyo registro fue solicitado el 30 de octubre de 1998, es decir, prioritariamente a la solicitud de registro de GERMDEFENSE. También su registro se solicitó para productos de la clase 3. En su momento señalaron que de

permitirse la coexistencia en el mercado, generaría una situación de competencia desleal y el público incurriría en error.

Finalmente, mediante resolución 978310 de 30 de octubre del 2000, la Dirección de Propiedad Intelectual del IEPI, rechazó la observación de UNILEVER y se otorgó el registro de GERMDEFENSE.

2.2. Fundamentos de la demanda.

Se alega la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 inciso segundo de la Decisión 344. Señala que un signo para poder ser registrado como marca debe cumplir con los tres requisitos del artículo 81 señalado.

Que, entre GERM-GUARD y GERMDEFENSE la distintividad de cada signo juega un papel muy importante para la determinación de la registrabilidad o no de los signos. Para UNILEVER, GERMDEFENSE no es distintivo y el público consumidor puede confundir este producto con el suyo, produciéndose así un engaño al público.

Asimismo, señalan que *“El artículo 82 de la Decisión 344 contiene las prohibiciones al registro que tienen por finalidad velar por el interés público ...”*. Allí se prohíbe el registro de signos genéricos, engañosos, etc.

También alegan violación del artículo 83 de la misma Decisión, pues dicha norma establece como prohibiciones el registro de signos idénticos o semejantes, que induzcan al público a error, y aquellos signos idénticos o semejantes, para productos similares que pudieran confundir al público.

Indican que al hacerse la comparación marcaría podrá determinarse que en los signos en conflicto existen similitudes que podrían generar confusión. Señalan que ambos signos, además evocan protección contra los gémenes, si son traducidos al español.

2.3. Contestación a la demanda.**2.3.1. Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.**

En el expediente sólo se encuentra un breve escrito del Presidente de dicho Instituto en el que señala que impugna el juicio y que no se tomen en cuenta ciertas pruebas.

2.3.2. Del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, deduce las siguientes excepciones: *“Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”*. Además que, al hacer el análisis de conjunto de los signos en conflicto, si bien tienen algunas “coincidencias parciales”, también ambos signos tienen elementos que los hacen diferentes y pueden convivir pacíficamente en el mercado. También considera que GERMDEFENSE cumple con los requisitos de la Decisión 344.

2.3.3. Del tercero interesado; COLGATE PALMOLIVE COMPANY

Al contestar la demanda señala que GERMDEFENSE está registrada en varios países, incluyendo los de la Comunidad Andina. Además que, en lo único en que coinciden las

marcas en conflicto es en la partícula GERM, la cual es genérica y de uso común para productos de las clases 3 y 5. Que de hecho, si se habla de "... productos como pastas dentales y enjuagues bucales, que entre otras funciones ... eliminan o atacan a los gérmenes y además protegen y defienden al cuerpo humano de los mismos, lo que lleva a concluir que el prefijo GERM es genérico ...". Y hace una mención de diversas marcas que contienen el término GERM. Además que GERMDEFENSE no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.

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 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 en la presente solicitud se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1, de la República del Ecuador.

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;

(...)".

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".

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

I. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El segundo párrafo del artículo 81 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 persona"*.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto 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 en las transacciones comerciales.

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. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION.

El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que 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 o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión.

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 un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, 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.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre 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).

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual 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.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Organismo Jurisdiccional ha indicado que 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.

De igual modo, 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.

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 de la 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).

Por lo tanto, 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.).

III. PARTICULAS DE USO COMUN

Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación.

Como lo ha señalado este Organismo Jurisdiccional, en otros procesos análogos, “En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre -la Autoridad encargada del examen de registrabilidad- que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca. Sobre este particular la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: ‘Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común ... Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen” (Proceso 77-IP-2001. G.O.A.C. N° 779 de 2 de abril del 2002. Marca: CHOCOVITOS).

Al analizar la marca GERMDEFENSE, el Juez consultante tendrá que analizar y definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras

combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.

IV. MARCA DEBIL

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “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 ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcaríamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192)

V. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) 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 (...) 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 (...)” (Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero del 2002, marca OLYMPUS).

VI. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

La Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta.

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.

Finalmente, la Resolución debe ser motivada, el Tribunal ha manifestado al respecto que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Proceso N° 04-AN-97, G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, Marca: CONTRACHAPADOS).

La potestad conferida a la Oficina Nacional Competente para llevar a cabo el referido examen, no es facultativa, ésta constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios cuyas conclusiones deberán estar siempre debidamente motivadas.

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 o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen

comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Tercero: Las partículas de uso común no son susceptibles de ser apropiadas en exclusiva, pudiendo ser usadas por cualquier empresario y, es la combinación que se haga con otros elementos que le den distintividad la que determinará la singularidad del signo.

Cuarto: Por la característica no monopolizable de la locución genérica, el titular de una marca que contenga en su estructura una partícula de uso común, no podrá impedir el registro de otras marcas que hagan uso de la misma partícula para diferenciar a productos idénticos o similares.

Quinto: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

Sexto: 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 cualquier manera, la Oficina Nacional Competente debe llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro, y cuyas conclusiones deberán ir siempre debidamente motivadas.

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 interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo 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.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 174-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Composición herbicida y procedimiento de lucha contra insectos. Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso Interno N° 2002-00145 (7921)

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco.

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 17 de diciembre del 2004, relativa al artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-00145 (7921).

El auto de 18 de marzo del 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1410 de 10 de septiembre del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

En fecha 2 de julio de 1996, la Sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, presentó solicitud de patente, cuyo Capítulo Reivindicatorio reclama, mediante 15 reivindicaciones, composiciones insecticidas que comprenden entre 0.001 y 5% de un compuesto de fórmula

I, entre 0.05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propileno glicol, estando el compuesto de fórmula I en el estado disuelto en dicha composición. Adicionalmente se reclama un procedimiento de lucha contra insectos caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz de la composición reclamada.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 17692, de 25 de mayo del 2001, argumenta que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICION HERBICIDA Y PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INSECTOS" citando como anterioridades que afectan el cumplimiento de tal requisito los documentos EP 0500209, EP 0295117 y US 5329726.

La Administración alega que la anterioridad EP 0500209 divulga una composición pesticida que contiene compuestos de fórmula I en proporción de 0,05 y 95% por peso y en el caso de las composiciones para aplicar al control de plagas artrópodos, nemátodos, helmintos y protozoos usualmente contiene desde 0.00001 hasta 95% de uno o más compuestos de fórmula I y uno o más portadores de sólidos o líquidos y opcionalmente de 0,1 a 50% de uno o mas componentes compatibles. La anterioridad EP 0295117 establece un método de control de artrópodos, nemátodos, helmintos o protozoos que se caracteriza por su aplicación al sitio infectado en una cantidad efectiva de un compuesto de la Fórmula I junto con un cebo líquido o sólido y vehículos portadores adecuados para su formación. La tercera anterioridad US 5,329,726 divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para exterminar termitas que se coloca dentro de la caja.

Por Resolución N° 33362 de 16 de octubre del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 17692.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

Como fundamento de derecho manifiesta la actora que se violó el artículo 18 de la Decisión 486, afirmando, sobre las reivindicaciones 1 a 9, que el nivel inventivo de la solicitud "... debe evaluarse ... a partir de su objeto, el cual es una composición insecticida que comprende tres (3) componentes, más específicamente, a) un compuesto pirazol como lo define la fórmula (I); b) un agente espesante; y c) propilenglicol. La composición de la presente solicitud no solo requiere de dichos tres componentes, pero cada componente debe estar presente en un rango de concentración específico y el compuesto pirazol de la fórmula (I) debe estar en el estado disuelto ... no es una composición fluida, sino más bien tiene características de gel con una viscosidad de entre 30 y 10000 centipoise ... pretende resolver el problema asociado con la persistencia en el tiempo de la acción del insecticida".

Indica que "... una persona medianamente versada en el arte, frente al problema de falta de persistencia de la acción insecticida en el tiempo, no habría podido derivar de manera evidente de los documentos citados por la SIC la

combinación de los tres componentes necesarios, en las proporciones y estados químicos específicamente establecidos para incrementar la viscosidad de las formulaciones reclamadas de manera que se obtuvieran gotas de composición estables y durables en el tiempo ...”.

Establecido el objeto de la solicitud, “...las formulaciones de tipo gel, caracterizadas por comprender un compuesto pirazol de fórmula (I), entre, 0,05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propelinglicol, estando el compuesto de fórmula (I) en estado disuelto en dicha formulación, claramente comprende un salto en la regla técnica, puesto que proporcionan ventajas notorias sobre las composiciones líquidas o sólidas entradas en el arte...”.

La actora sostiene “... que el Examinador de Patentes en su análisis de la presente invención ha caído en este error...” al establecer “... que una persona normalmente versada en la materia puede derivar de manera obvia una formulación como la reivindicada cuando ésta reclama precisamente una formulación de pirazoles con una sal de poliacrilato o de amonio o un heteropolisacárido con un alcohol como el propilenglicol; sabiendo, que se deben utilizar compuestos o agentes espesantes de tal manera que se obtenga la viscosidad adecuada”. Continúa diciendo la demandante que “... el Examinador de Patentes propone que era obvio llegar a una formulación con los ingredientes específicamente reclamados por la presente invención y en sus proporciones descritas de manera que se obtuviera una composición con una viscosidad entre 30 y 10.000 cP, puesto que es conocido que la viscosidad, siendo inherente a la composición, se puede modificar con agentes tales como espesantes ... el resultado de modificar la viscosidad de una composición en relación con la solución de un problema técnico claramente no se sabe a priori, y por tanto mal puede caracterizarse como obvio ... El hecho que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo general para llegar a un resultado, no necesariamente convierte su utilización y los resultados obtenidos para casos específicos en evidentes para una persona versada en la técnica”.

Finalmente, sobre el procedimiento de las reivindicaciones 10 a 15 de la invención, argumenta que “... se caracteriza por la aplicación en la forma en que allí se describe de la composición novedosa e inventiva, comprende un procedimiento con claro nivel inventivo que no se deriva evidentemente del estado de la técnica en razón de los resultados de mayor persistencia de la actividad insecticida, que se traducen en una mayor efectividad del procedimiento reivindicado. Dicho procedimiento es novedoso en cuanto a que no existía con anterioridad de la manera especificada por la presente invención y, siendo caracterizado por la aplicación de la composición que cumple con nivel inventivo, inherentemente el procedimiento también goza de nivel inventivo. Es decir, en razón de la diferencia de material utilizado por el procedimiento de la presente solicitud ... y en virtud del resultado inesperado proporcionado por dicho procedimiento ... es claro que nos encontramos ante un procedimiento novedoso e inventivo”.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

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

Que “...del examen de fondo... permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención... Como consecuencia de lo anterior, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone Polenc (sic) Agrochimie, al no reunirse el requisito de altura inventiva...”.

Que “... las anterioridades: EP 0500209, EP 0295117 y US 5329726 que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente en debate y tal como consta en el concepto técnico correspondiente son prueba suficiente desde que la solicitud de patente que nos ocupa, se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo”. Toda vez que, “La anterioridad EP 500209 ... Divulga un método para el control de pestes ... en un sitio ... donde las pestes residen se alimentan, con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I y más preferiblemente de fórmula II ... la anterioridad EP 0295117 ... divulga un método para el control de artrópodos, nematodos, helmintos o protozoos que se caracteriza porque se aplica al sitio infestado una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I, junto con un cebo líquido o sólido adecuado... la anterioridad US 5.329.726 ... divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho, ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para el control de termitas y se coloca dentro de una caja ... Todo lo anterior, permite concluir que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14,16 y 18 de la Decisión 486 ...”.

Que “... el procedimiento de lucha contra los insectos reclamados en las reivindicaciones 10 a 15 no define en realidad ningún procedimiento entendido como el conjunto de etapas y condiciones diferentes a la forma comúnmente utilizada para aplicar una composición insecticida, consistente en poner en contacto ésta con el lugar o zona a proteger del ataque de los insectos, por tanto el objeto contenido en dichas reivindicaciones carece de nivel inventivo”.

Después de referirse a las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones dice que: “... en el presente caso, según los razonamientos expuestos en el examen de fondo a partir de las anterioridades encontradas un técnico medio habría podido llegar a la invención propuesta en la solicitud en cuestión. Por lo demás ... es claro que en el presente caso, el procedimiento objeto de la invención no constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que permitiría que la invención en estudio no se derive de manera evidente del arte anterior, como lo evidencian las anterioridades encontradas por el examinador técnico”.

Finalmente dice que “... las resoluciones acusadas ... no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales ni de carácter superior como lo aduce la parte demandante ...”.

CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un 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 de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente tuvo lugar el 2 de julio de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por lo que no corresponde interpretar el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado; en consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, se debe interpretar de oficio los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 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;

(...)

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

Decisión 486**Disposición Transitoria**

“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

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

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

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

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo

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

Por lo que, la norma sustantiva que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la

patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

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

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

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor... (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob. cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre del 2003, marca: A+GRAFICA).

En el caso de autos, se deberá tomar en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 2 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que el Juez consultante deberá determinar qué norma comunitaria es aplicable al caso concreto.

II. La patente de invención de producto y de procedimiento

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales 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).

Del 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 específico que es resuelto por la técnica.

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... 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 procedimientos consiste en que “su objeto verse 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). Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061 del 29 de abril del 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI- 9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO).

III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial

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).

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, publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero del 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA").

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al "estado de la técnica"; al respecto, cabe indicar que este último 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 generalmente 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 que un producto o un procedimiento sea considerado 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, publicado en la G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST).

Igualmente ha indicado que "*la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de*

patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

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, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

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, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre del 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACION RETARDADA).

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).

El Tribunal ha explicado que "Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado "acercamiento problema-solución" (*problem and solution approach*), consistente, en lo esencial, en: "a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (*Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001*) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, 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.

IV. De las reivindicaciones

El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: "Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente". Sobre el tema, la doctrina dice que "... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". (Alvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

También ha señalado que "... todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal ... que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden... Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes" (Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119).

Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La importancia está en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente" (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002).

El Tribunal ha señalado al respecto: "... 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 descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella" (Proceso 106-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892 del 31 de enero del 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO").

V. Examen definitivo de patentabilidad

Conforme el criterio contenido en el punto I referente a la aplicación de la ley en el tiempo, en el sentido de que la norma procesal será la aplicable al procedimiento en curso,

corresponde interpretar el artículo 48 de la Decisión 486, que se refiere al “examen definitivo”, el mismo que permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

Sobre el tema, el Tribunal sostiene que, finalmente: “...se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse ... al “examen de fondo” y ... al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro ... toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, 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 de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo...” (Proceso 83-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1002 del 28 de octubre del 2003 patente: COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES citando al Proceso 12-IP-98 publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999).

El Tribunal continúa diciendo: “De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis ... se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo...” (Proceso 83- IP-2003, ya citado).

Este Tribunal considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Autoridad Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues de estos exámenes puede emerger que la solicitud no se admita a trámite o que habiendo sido admitida, se la declare abandonada y en consecuencia, no pueda concluir en una decisión de mérito, a través del examen definitivo.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes 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: 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.

QUINTO: El “examen definitivo” permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00145 (7921) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

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

Mónica Rosell
SECRETARIA

**EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE PIMAMPIRO**

Considerando:

Que es obligación de la Municipalidad vigilar y fiscalizar las obras que se ejecutan a través de la contratación con personas naturales o jurídicas;

Que es necesario dictar regulaciones para el cobro de tasas por el servicio de supervisión y fiscalización de obras que ejecuta el Gobierno Municipal de Pimampiro; y,

En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 64 numeral 1 y artículo 314 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Expide:

LA SIGUIENTE “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS QUE CONTRATE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PIMAMPIRO”.

Art. 1.- En los contratos de ejecución de obras que celebre el Gobierno Municipal de Pimampiro con personas naturales o jurídicas, se descontará el 4% (cuatro por ciento) del monto total del contrato por, concepto de gastos y costos de supervisión y fiscalización, así como también de costos generales.

Art. 2.- Es responsabilidad del Departamento Financiero, realizar los cobros de esta tasa, que serán descontados en las planillas de pago.

Art. 3.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas las normas que se hubieren dictado sobre esta materia o que se opusieren a la presente ordenanza.

Art. 4.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Pimampiro, a los catorce días del mes de septiembre del 2005.

f.) Lic. Rafael Armas Montesdeoca, Vicealcalde de Pimampiro.

f.) Srta. Irene Ramírez, Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSION: Certifico que la presente “Ordenanza que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de supervisión y fiscalización de las obras que contrate el Gobierno Municipal de Pimampiro”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Pimampiro, en sesiones ordinarias efectuadas el 6 y 14 de septiembre del 2005.

f.) Srta. Irene Ramírez, Secretaria del Concejo.

Alcaldía Municipal de Pimampiro.- Pimampiro, 19 de septiembre del 2005.- Sanciónese la ordenanza que antecede.

f.) Lic. Iván Paredes V., Alcalde de Pimampiro.