



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año III -- Quito, Viernes 18 de Febrero del 2005 -- N° 527

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
 2.400 ejemplares -- 40 páginas -- Valor US\$ 1.00

S U P L E M E N T O

SUMARIO:

	Págs.		Págs.
FUNCION JUDICIAL			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
SEGUNDA SALA DE LO PENAL:			
		Recursos de apelación, casación, revisión y colutorios en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:	
389-04	2	Lcdo. Juan Alberto Salazar López y otro, por el delito tipificado y sancionado en los artículos 563 y 340 del Código Penal	407-04
391-04	3	Edmundo Patricio González León y otros, por el delito de asociación ilícita	Pedro Arturo Jaya Pereira y otro por el delito de tentativa de plagio en perjuicio del ingeniero René Vinicio Arteaga Lalama
399-04	4	Ruth Angélica Jiménez Osorio por el delito de lesiones previsto en el Art. 463 del Código Penal	7
400-04	5	Juicio colutorio propuesto por Nicasio Alejandro Pozo Ortega en contra de Augusto Fierro Chávez y otro	414-04
403-04	6	Juicio colutorio propuesto por Cruz Alejandro Riera García y otros en contra de Nelsa Flor García García y otro	Master Wilmer Eisenhower Rengel Jiménez por lesiones a Edison Torres Cumba y otra
			8
			415-04
			Jhon Patricio Garzón por el delito de homicidio simple en perjuicio de Isabel Oña Oña
			9
			416-04
			José Sornoza Díaz por colisión al vehículo conducido por el doctor Felipe Ortiz Ortiz
			9
			417-04
			María Esther Cuascota Cabascango por el delito de lesiones en perjuicio de María Carmen Celia Cuascota
			10
			418-04
			Juan Agustín Intriago Mendoza por homicidio a Sergio Bolívar Sánchez Mendoza
			11
			419-04
			Segundo Alfredo Sandoval Yáñez por el delito previsto y sancionado en el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres
			12

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESOS

- 126-IP-2003** Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 ejusdem. Proceso Interno N° 2672-1996 -L.Y.M.. Actor: LABORATORIOS SMART LIMITADA. Marca: SMART GAMES 13
- 127-IP-2003** Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Expediente Interno N° 5241-L.Y.M. Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: PALETIN RICOLINO 19
- 131-IP-2003** Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 82 literal d). Marca: COLIBRI y logotipo. Actor: COLIBRI LIGHTERS LIMITED. Proceso Interno N° 2800-96-L.Y.M. 24
- 141-IP-2003** Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81; 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 *eiusdem*. Parte actora: INDUSTRIAL MOLINERA C.A. Marca: "SUPER CHOO". Expediente Interno: N° 591-98 31

ORDENANZA MUNICIPAL:

- Gobierno Municipal del Cantón Chone: Reglamento de ordenamiento para la eliminación de documentación inútil 39

Juicio N° 552-03 por excusa de los ministros jueces de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo y los conjuces permanentes de la misma Sala, en el juicio penal seguido en contra del Lcdo. Juan Alberto Salazar López y Lcdo. Enrique Pontón Barreto por el delito tipificado y sancionado en los artículos 563 y 340 del Código Penal.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 11 de junio del 2004; las 11h30.

VISTOS: Los doctores Aurelio Pontón Alegría, Hugo Mancero Carrasco y Adolfo Murillo, en su carácter de Ministros Jueces los dos primeros, y de Conjuez Permanente el tercero, de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, se excusan de conocer la etapa del juicio en la causa seguida contra el licenciado Juan Alberto Salazar López y licenciado Enrique Pontón Barreto, imputados como autores de los delitos tipificados y sancionados en los Arts. 563 y 340 del Código Penal. Fundan su excusa en que conocieron y resolvieron el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio interpuesto por el licenciado Salazar López, e invocan lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 264 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 871 del Código de Procedimiento Civil. La excusa es negada por los conjuces permanentes de la misma Sala, y por la insistencia a la que se refiere el Art. 901 del Código de Procedimiento Civil, el asunto es remitido a la Corte Suprema de Justicia para que se decida quien deba conocer.- En razón del pertinente sorteo corresponde a esta Segunda Sala de lo Penal resolver el punto materia de controversia, y a tal propósito considera: Los magistrados de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Riobamba invocan como causa de excusa la prevista en el numeral 2 del Art. 264 del Código de Procedimiento Penal, sin reparar en que el Art. 381 *ibídem*, engastado en el Capítulo III, Título V, Libro IV "Procedimiento por razón del Fuero", expresamente preceptúa que, ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el Presidente remitirá el proceso a la Sala de la Corte Superior o de la Corte Suprema que corresponda, a fin de que sustancie la etapa del juicio. Si el caso anteriormente subió en grado, la Sala "que corresponda" no es otra que aquella en la cual se encuentra radicada la competencia por haber conocido la apelación del auto de sobreseimiento o de llamamiento a juicio, la misma que seguirá conociendo la causa cuantas veces vuelva a la Corte, sin necesidad de nuevo sorteo, tal como dispone el Art. 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. De otro lado, se advierte también que no es acertada la invocación del número 6 del Art. 871 del Código de Procedimiento Civil, puesto que esta norma es aplicable únicamente para los casos en que el Juez, sea de Tribunal o de juzgado, hubiese fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra conexas con ella, situación que no se ha producido en el caso en examen.- En estas consideraciones "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", se declara que no es legal la excusa presentada por los doctores Aurelio Pontón Alegría, Hugo Mancero Carrasco y

Adolfo Murillo, Ministros Jueces los dos primeros, y Conjuez Permanente el tercero, de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, quienes deberán continuar en el conocimiento de la etapa del juicio referida al inicio de la presente providencia. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 391-04

Juicio N° 154-04 por conflicto de competencia suscitado entre el Juez Segundo de lo Penal de la Primera Zona Militar y el Presidente de la Corte Superior de Quito, en la instrucción fiscal seguida en contra de Edmundo Patricio González León, Luis Octaviano Guerrón, Fausto Gonzalo Gualotuña y otros por el delito de asociación ilícita.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 11 de junio del 2004; las 16h30.

VISTOS: La señora Ministra Fiscal Distrital de Pichincha ha dictado instrucción fiscal en contra de Eduardo Patricio González León, Marco Vinicio González León, Luis Octaviano Guerrón, María Mercedes Quillupangui Chilleg, Luis Wilfrido Guerrón Chulde, Segundo Belisario Albán Yáñez, Fausto Gonzalo Gualotuña Veloz, Kléver David Zurita Erazo, Luis Trajano Paguay Chuqui, Joffre Germán Cuenca Carrión, René Servilio Bustos Espinoza, Oswaldo Ramiro Aguirre Medina, Manolo Aníbal Manosalvas Martínez y Jimmy Abdón Bohórquez Gómez, como presuntos autores del delito de asociación ilícita, por haber mantenido varias reuniones en las ciudades de Quito y Machala en diferentes fechas, con el objeto de adquirir armas, explosivos, fulminantes eléctricos y mecha lenta, es decir material bélico para entregarlo al Colombiano Jhon Jairo Vélez con destino a fuerza irregulares de Colombia, emitiendo posteriormente el dictamen correspondiente al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito. El señor Juez Segundo de lo Penal de la Primera Zona Militar provoca juicio de competencia contra el señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, manifestando que ha iniciado juicio penal con el número 12-2003 contra los sargentos Fausto Gualotuña Veloz y

Kléver Zurita Erazo, por infracciones contra existencia y seguridad de la Fuerzas Armadas, con fecha 27 de agosto del 2003, por lo que pide al señor Presidente de la Corte Superior remitirle las causas penales iniciadas por los mismos hechos, el mismo que contradice la competencia en providencia de 15 de enero del 2004 a las 10h20. El señor Presidente de la Corte de Justicia Militar en providencia de 17 de febrero del 2004 a las 10h00, dispone que se requiera al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito para que remita a ese Tribunal las actuaciones originales que se hubiesen formado, porque de acuerdo con lo previsto en el Art. 10 atribución segunda de la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, corresponde a la Corte de Justicia Militar dirimir la competencia entablada entre jueces militares de instrucción o entre éstos y los jueces comunes, en cambio el señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito remite sus actuaciones a la Oficialía mayor de la Corte Suprema de Justicia para que por medio de una de sus salas penales dirima la competencia. Por sorteo se radicó la competencia en esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que para resolver considera: PRIMERO.- Si bien es verdad que según el Art. 10 número segundo de la Ley Orgánica de Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas corresponde a la Corte de Justicia Militar "dirimir la competencia entablada entre jueces militares de instrucción y entre éstos y los jueces comunes", en cambio el Art. 13 número 14 de la Ley Orgánica de la Función Judicial consigna entre las atribuciones y deberes de la Corte Suprema de Justicia "dirimir la competencia entre cortes superiores, entre salas de una misma corte superior, o entre corte superior y cualquier otro Tribunal o juzgado; y, en general toda competencia positiva o negativa cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad"; como en otro caso anterior, la Sala sostiene el criterio de que corresponde a la Corte de Justicia Militar dirimir la competencia entre jueces militares de instrucción y entre éstos y los jueces comunes, siendo jueces comunes los jueces de lo Penal, tribunales penales, presidentes de cortes superiores y Suprema, quienes son además juzgados de primera instancia, pero los ministros de cortes superiores y Suprema tienen otra jerarquía funcional, para conocer y juzgar infracciones cometidas por funcionarios del nivel medio o del mas alto nivel, en su orden, siendo así no puede asimilarse a los jueces comunes a los que se refiere la Ley Orgánica de Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, cuya competencia debe dirimirla la Corte de Justicia Militar, puesto que mal podría atribuirse tal facultad si se suscitare conflicto de competencia entre Juez de Instrucción Militar y Presidente de Corte Suprema de Justicia, en este caso cabe que conozca el máximo Tribunal de Justicia de la República, que es la Corte Suprema, lo mismo en tratándose de conflicto entre Juez Militar y Presidente de Corte Superior, consiguientemente, la Sala se declara competente para dirimir el conflicto de competencia positiva suscitado entre el Juez Segundo de lo Penal de la Primera Zona Militar y el señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito. SEGUNDO.- Para que opere la competencia penal militar que es la especial, y no la común, conforme lo disponen los Arts. 187 de la Constitución Política del Estado y 1 literal d) del Código Penal Militar y 6 del Código de Procedimiento Penal Militar, se necesita que se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que la infracción se cometa por un militar en servicio activo; b) Que la infracción esté tipificada en el Código Penal Militar; y, c) Que se la haya perpetrado en ejercicio de las funciones propias del empleo grado o destino militar,

es decir en ejercicio de labores profesionales como señala la Constitución Política, caso de no cumplirse estas tres exigencias, corresponde su conocimiento a la justicia común. TERCERO.- En el Código Penal Militar no está tipificado el delito de asociación ilícita sino únicamente en el Código Penal común en el Art. 369, entre los delitos contra la seguridad pública, por lo tanto no corresponde su conocimiento y juzgamiento del hecho que ha suscitado el conflicto de competencia positiva a la justicia militar sino a la justicia común, consiguientemente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se resuelve que continúe conociendo de la causa en referencia el señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, a quien le remitirá el expediente y actuaciones el señor Juez Segundo de lo Penal de la Primera Zona Militar, o, si la causa está en la Presidencia de la Corte de Justicia Militar, esta autoridad. Hágase conocer a tales juzgados y funcionarios el contenido de esta resolución. Con costas, daños y perjuicios a cargo del Dr. Ernesto Espinoza Venegas, Juez Segundo de lo Penal de la Primera Zona Militar, a quien se le impone además la multa de ocho centavos de dólar americano, conforme lo dispone el Art. 867 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 399-04

Juicio penal N° 296-03 seguido en contra de Ruth Angélica Jiménez Osorio por el delito de lesiones previsto en el Art. 463 del Código Penal.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 16 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: De la sentencia del Tribunal Penal de Cotopaxi que condena a Ruth Angélica Jiménez Osorio a cumplir la pena de treinta días de prisión correccional, por el delito de lesiones previsto en el Art. 463 del Código Penal, en concordancia con los Arts. 29 y 73 ibídem, interpone recurso de casación la sentenciada. Habiendo llegado el trámite a esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema

de Justicia, competente para resolver y encontrándose en tal estado la causa, se considera: PRIMERO: De fs. 3 a 3 vta. del cuadernillo del recurso, en su escrito de fundamentación la recurrente manifiesta entre otras cosas que se la ha juzgado dos veces por el mismo hecho violándose el Art. 24 numeral 16 de la Constitución Política de la República, y que en su caso no se han aplicado los Arts. 4, 29 numerales 6 y 7 y 82 del Código Penal, esto es que no se han considerado atenuantes en el fallo por lo que solicita que se case la sentencia. SEGUNDO: Al contestar el escrito de fundamentación con el que se le ha corrido traslado de fs. 5 a 5 vta., la Ministra Fiscal General, luego de relatar las alegaciones de la recurrente, dice que el Tribunal Penal en el fallo impugnado declara comprobada conforme a derecho la existencia de la infracción, con el reconocimiento médico legal y el informe pericial respectivo, así como se ha comprobado la responsabilidad, manifiesta, de la procesada por las pruebas diversas practicadas, entre ellas los testimonios del caso, por lo que el Tribunal llegó a la convicción de que la recurrente era autora del delito motivo del juzgamiento, incluyendo las atenuantes previstas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal y que la suspensión del cumplimiento de la pena de acuerdo con el Art. 82 ibídem, es potestativo del juzgador, por lo que concluye opinando en el sentido de que la casación planteada deviene improcedente. TERCERO: Como en forma reiterada y convergente lo señala tanto la legislación como la doctrina, la Sala reitera en este caso de casación penal, que ésta se contrae como lo determina el Art. 373 del Código de Procedimiento Penal de 1983, cuyo texto es similar al del Art. 349 del Código de Procedimiento Penal vigente a establecer si existe violación a la ley en la sentencia recurrida, sea por contravenir expresamente a su texto, o por haberse hecho una falsa aplicación o una errónea interpretación de la norma. En el caso examinado, la Sala no encuentra violación legal alguna, por lo contrario, la sentencia recurrida no adolece de vicio alguno que permita declarar procedente la casación interpuesta; en efecto, la parte motiva y expositiva del fallo guarda armonía lógica con la resolución condenatoria, en base al detallado análisis que el Tribunal Penal ha hecho de las pruebas constantes del proceso. Respecto a la alegación subjetiva de la recurrente de que se la ha juzgado dos veces por el mismo hecho, tal alegación carece de todo sustento porque no hay constancia que debía demostrar la recurrente para fundamentar su apreciación subjetiva; tampoco se puede aceptar la alegación de que no se han aplicado atenuantes, y respecto a la suspensión de la condena, como lo señala el Ministerio Público es una potestad del Tribunal juzgador y tampoco en la especie se ha producido violación legal alguna que la Sala deba corregir. Por todas estas consideraciones la Segunda Sala de lo Penal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación interpuesto y ordena devolver el proceso. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 400-04

Juicio colutorio N° 292-03 propuesto por Nicasio Alejandro Pozo Ortega en contra de Augusto Fierro Chávez y Walter Clodomiro Terán Avilés.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, junio 16 del 2004; las 15h30.

VISTOS: El señor Nicasio Alejandro Pozo Ortega comparece ante la Corte Superior de Justicia de Babahoyo manifestando en síntesis que su extinta cónyuge Matilde Rosario Zamora Alvarado de Pozo adquirió para la sociedad conyugal un inmueble compuesto de solar y casa en la urbanización San José de la cabecera cantonal de Quevedo, cuyos linderos precisa, el vendedor fue el señor Walter Clodomiro Terán Avilés, que mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 1995, la misma que no llegó a inscribirse en el Registro de Propiedad del cantón Quevedo debido a hipotecas y prohibiciones de enajenar existentes, pero, afirma, no obstante no haber podido inscribir la escritura tomó posesión del inmueble manteniéndola hasta la actualidad, que Walter Clodomiro Terán Avilés confabulándose con Augusto Fierro Chávez, forja una letra de cambio por cuatro mil dólares el 1 de abril del 2001 con vencimiento al 31 de mayo del mismo año, documento con el cual presenta demanda en el Juzgado Noveno de lo Civil de Los Ríos con sede en Ventanas, ordenándose prohibición de enajenar el inmueble, citándose en persona al demandado quien no contesta la demanda, continúa expresando que al percatarse el actor de la confabulación compareció al Juzgado Noveno de Los Ríos como tercero perjudicado, que como los señores Augusto Fierro Chávez y Walter Clodomiro Terán Avilés han obrado con dolo, malicia y temeridad, el primero como aparente acreedor de la letra de cambio y el segundo como demandado, cometiéndose anormalidades en la citación, amparándose en la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, demanda a los expresados Fierro Chávez y Terán Avilés para que en sentencia se dicten las medidas para dejar sin efecto el procedimiento colutorio, anulando la letra de cambio objeto de la demanda y todo lo actuado en el juicio No. 095-2001 seguido en el Juzgado Noveno de lo Civil de Los Ríos, que se repongan y se restituyan al estado anterior las cosas, cancelando la prohibición de enajenar existente y el embargo si lo hubiere, garantizando la posesión del inmueble del cual puede ser arrebatado como colofón o epílogo del procedimiento colutorio, reclama daños y perjuicios, la imposición del máximo de pena, costas procesales en contra de los demandados. Sustanciado este juicio, presentadas las pruebas pertinentes, principalmente copias del juicio ejecutivo seguido por Augusto Fierro Chávez contra Walter Clodomiro Terán Avilés para el pago

de una letra de cambio de cuatro mil dólares, copia de la escritura de compraventa otorgada por Walter Clodomiro Terán Avilés a favor de Matilde Rosario Zamora Alvarado el 29 de noviembre de 1995, del inmueble en referencia, la Primera Sala de la Corte Superior de Babahoyo dicta sentencia declarando sin lugar la demanda, que la califica de no haber sido temeraria ni maliciosa (fs. 277 a 279), la misma que es impugnada por el actor Nicasio Alejandro Pozo Ortega mediante recurso de apelación, concedido el mismo ha correspondido su conocimiento a la Sala que para resolver considera: PRIMERO.- El procedimiento es válido por haberse observado todas las formalidades legales en su tramitación. SEGUNDO.- la señora Ministra Fiscal General en dictamen de fs. 4 a 5 del cuaderno de segunda instancia, manifiesta que, siendo la acción colutoria un procedimiento excepcional cuyo objetivo principal es la reparación del perjuicio producido y la sanción de los responsables del acuerdo fraudulento pero no es la llamada a prevenir eventuales perjuicios, ya que no se la puede considerar como acción alternativa o subsidiaria de las acciones civiles o penales previstas en la legislación, no existiendo prueba en el presente caso de que la letra de cambio aceptada por Walter Clodomiro Terán Avilés a favor de Augusto Fierro Chávez por la suma de cuatro mil dólares, que originó el juicio ejecutivo del primero contra el último de los nombrados, sea producto de convenio fraudulento y doloso, tomando en consideración por otra parte que la escritura de compraventa otorgada por Walter Terán Avilés a favor de Matilde Rosario Zamora Alvarado no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad, debido a los gravámenes y prohibiciones de enajenar constituidos anteriormente sobre el inmueble, teniendo expedita la acción civil correspondiente, no la ha ejercido el demandante, por estas razones pide que se rechace el recurso interpuesto y se confirme la sentencia impugnada. TERCERO.- Del texto de la propia demanda presentada por Nicasio Alejandro Pozo Ortega contra Augusto Fierro Chávez y Walter Clodomiro Terán Avilés, se desprende que no llegó a inscribir en el Registro de la Propiedad la escritura pública de compra del inmueble hecha por su mujer Matilde Rosario Zamora Alvarado de Pozo, es decir que no llegó a adquirir el dominio del inmueble, aunque haya entrado a poseerlo según expresa hasta la fecha de presentación de la demanda colutoria, además no ha probado el actor que la letra de cambio aceptada por Walter Clodomiro Terán Avilés a favor de Augusto Fierro Chávez y el juicio ejecutivo consiguiente sean ficticios y fraudulentos, como tampoco ha justificado que se le haya causado perjuicio real y efectivo despojándole del inmueble del que se encuentra en posesión, afirmaciones que son ratificadas con las pruebas que obran del proceso, no habiéndose cumplido con los requisitos consignados en el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, no procede la demanda ni el recurso interpuesto.- Consiguientemente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de apelación interpuesto por el accionante Nicasio Alejandro Pozo Ortega, confirmándose en todas sus partes la sentencia recurrida. Sin costas. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 403-04

Juicio colutorio N° 239-03 propuesto por Cruz Alejandro, Manuel Octavio, Miguel Angel, Rosa Erlinda Riera García y Dr. Pablo Cordero Díaz, procurador judicial de Julio César García Toledo y mandatario de Angelita Sarvelia Riera García en contra de Nelsa Flor García y Flavio Fernando Riera García.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 16 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: A fs. 5 a 6 del cuaderno de primera instancia los señores Cruz Alejandro, Manuel Octavio, Miguel Angel, Rosa Herlinda Riera García y Dr. Pablo Cordero Díaz procurador judicial de Julio César García Toledo, quien a su vez es mandatario de Angelita Sarvelia Riera García, manifiestan en síntesis que la señora Nelsa Flor García ha propuesto demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del terreno de la superficie de dos mil trescientos metros cuadrados ubicado en el sector Nachipamba de la parcialidad de San José de Balsay, parroquia urbana de San Sebastián del cantón Cuenca, argumentando que desde el 1 de enero de 1971 es poseedora del mismo, demanda propuesta contra los herederos Miguel Antonio Riera García y Genoveva Alejandrína Riera García, cónyuges entre sí, demanda que ha sido rechazada por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil y confirmada por la Corte Superior, continúan expresando que, al haber fracasado su intento de adquirir el inmueble, la señora, Nelsa Flor García vende a su hijo Flavio Riera García el mismo inmueble, expresan que los comparecientes juntamente con Julia Esther y Zoila Irene Riera García son herederos de su hermano Fidel Antonio Riera García, que no tuvo descendencia, quien fue adjudicatario de tal inmueble por título escriturario inscrito en el Registro de la Propiedad el 27 de agosto de 1986, considerando que constituye acuerdo colutorio el contrato de venta entre madre e hijo antes nombrados, en calidad de perjudicados, por cuanto se les priva del derecho de dominio, demandan en juicio colutorio pidiendo que se anule el contrato celebrado entre Nelsa Flor García y su hijo Flavio Fernando Riera García así como los actos y contratos posteriores a dicho negocio jurídico, se reparen los daños y perjuicios ocasionados, restituyéndose sus derechos, volviendo las cosas al estado anterior, que se imponga la pena respectiva prevista en el Art. 7 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión. Con la contestación de los demandados se ha sustanciado la causa, recibiendo las

pruebas aportadas por las partes y en sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, se desechó la demanda (fs. 155 a 156), impugnada por los actores mediante recurso de apelación, concedido el mismo, ha correspondido su conocimiento a la Sala que para resolver considera: PRIMERO.- El proceso es válido por haberse sustanciado conforme a las solemnidades legales. SEGUNDO.- Las partes, en defensa de sus derechos han presentado las siguientes pruebas: a) Copia de la escritura de partición celebrada el 22 de agosto de 1986 ante el Notario Dr. Emiliano Feicán Garzón de los bienes dejados por José Arsenio Riera Guerrero y Florinda García Armijos, mediante la cual se adjudica a Fidel A. y Rosa Herlinda Riera García proindiviso el terreno Nachipamba con un área de dos mil seiscientos veinte y tres metros cuadrados (fs. 26 a 29); b) Copias del juicio de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por Nelsa Flor García García contra los herederos de Fidel Antonio y Genoveva Alejandrína Riera García en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca (fs. 30 a 108); c) Copia de la escritura de compraventa otorgada por Nelsa Flor García García a favor de Flavio Fernando Riera García el 11 de noviembre de 1996 inscrita en el Registro de la Propiedad el 31 de marzo de 1997 (fs. 128 a 129); e) Copia de la escritura de compraventa otorgada por Flavio Fernando Riera García a favor de María Tenesaca Guanolique, el 27 de julio de 1998, sobre el mismo terreno señalado anteriormente; y, f) Varias partidas del Registro Civil y confesiones rendidas por las partes. TERCERO.- El señor Ministro Fiscal General subrogante en dictamen constante a fs. 14 a 16 del cuaderno de segunda instancia manifiesta que encontrándose justificados los fundamentos de la demanda, debe revocarse la sentencia y aceptarse la acción colutoria anulándose los contratos de compraventa contenidos en escrituras públicas, cancelándose las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad, condenándose a los demandados al pago de daños y perjuicios y costas procesales imponiéndose la pena de prisión contemplada en la Ley para el Juzgamiento de la Colusión. CUARTO.- De conformidad con lo que dispone el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, para la existencia del acto o procedimiento colutorio tienen que cumplirse tres requisitos, a saber: a) Pacto o acuerdo fraudulento, ficticio y secreto entre dos o más personas para perjudicar a un tercero; b) La realización de actos, contratos, juicios o procedimientos fraudulentos con la finalidad señalada; y, c) Perjuicio real y efectivo a una persona. En la especie, si bien la señora Nelsa Flor García García entabló juicio de prescripción adquisitiva de dominio del inmueble controvertido en esta causa, no obtuvo sentencia favorable, de manera que no causó daño a ninguna persona, como a los presuntos herederos o propietarios del terreno cuestionado. Con posterioridad vendió el inmueble a su hijo Flavio Fernando Riera García y éste a su vez lo vendió a María Tenesaca Guanolique, no hay prueba de que tal contrato haya sido ficticio y fraudulento entre la señora Nelsa García y su hijo, además no aparece que se haya publicado por la prensa para inscribirlo en el Registro de la Propiedad como lo dispone el Art. 728 del Código Civil, lo que podría afectar su validez, finalmente, el vendedor no transfiere otros derechos al comprador que los que tuvo en el bien, si la señora García no tuvo el dominio del inmueble no pudo transferir este derecho al comprador, ni privarseles del mismo a quienes lo tuvieron, como vienen sosteniendo los actores, en definitiva no se les habría ocasionado perjuicio, que es otro de los requisitos sine qua non para el procedimiento colutorio. Atentas estas consideraciones,

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desechándose el recurso de apelación interpuesto, se confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado, sin costas. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 407-04

Juicio penal N° 357-03 seguido en contra de Pedro Arturo Jaya Pereira y Luis Nelson Paredes Carvajal por el delito de tentativa de plagio en perjuicio del Ing. René Vinicio Arteaga Lalama.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 17 de junio del 2004; las 17h00.

VISTOS: A fs. 957 a 966, el Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha con asiento en Santo Domingo de los Colorados dicta sentencia condenando a los procesados Pedro Arturo Jaya Pereira y Luis Nelson Paredes Carvajal a la pena de tres años de reclusión menor ordinaria, costas, daños y perjuicios, como autores de tentativa del delito de plagio en perjuicio del Ing. René Vinicio Arteaga Lalama, sentencia impugnada por los procesados mediante recurso de casación, concedido el mismo, se ha radicado la competencia en la Sala por sorteo legal, que para resolver considera: PRIMERO.- El recurso presentado por Luis Nelson Paredes Carvajal ha sido declarado desierto por no haberlo fundamentado (fs. 6 del cuaderno de la Sala) quedando vigente el propuesto por Pedro Arturo Jaya Pereira. SEGUNDO.- El nombrado recurrente Jaya Pereira, en escrito constante a fs. 4 a 5 hace un comentario a la prueba desde su punto de vista personal, sosteniendo que no se apreció por parte del juzgador la presentada por él, con violación del Art. 220 del Código de Procedimiento Civil, como la diligencia previa realizada por la Comisaria Segunda a los libros de la Hostal Taurino, la declaración del testigo Jhonson Wladimir Padilla Salcedo, que demuestran que él estuvo en la ciudad de Quito el 2 de febrero del 2001, por la noche, sostiene que no se le ha identificado con aplicación del Art. 141 del Código de

Procedimiento Penal, afirma que el propio acusador particular, al presentar su denuncia describe a sus presuntos agresores, donde no se adecua a ninguna de las características de los rasgos fisonómicos del recurrente, concluye comentando que la sentencia impugnada no se ajusta ni a los hechos ni al derecho, que es producto de una lamentable confusión de conceptos jurídicos, pide que se le absuelva. TERCERO.- El señor Ministro Fiscal General subrogante contesta el traslado corrido con la fundamentación del recurso, a fs. 11 a 12 manifestando que en los considerandos de la sentencia se hace un análisis suficiente de la prueba material y de la incriminatoria, que le ha permitido al Tribunal Penal arribar a la certeza de la comprobación de la existencia material de la tentativa de plagio, como de la participación y consecuente responsabilidad de los procesados, continúa expresando que si bien es verdad que el juzgador desestima la prueba testimonial actuada a petición del procesado, en ejercicio de la facultad que tiene el juzgador para valorar el caudal probatorio, atendiendo a las reglas de la sana crítica, no constituye violación de la ley, continúa expresando que no le está permitido a la Sala de Casación juzgar los medios intelectivos que estructuraron el razonamiento de los jueces que conformaron el Tribunal Penal, ni tampoco está en la naturaleza del recurso de casación efectuar nueva valoración de la prueba, que es lo que en definitiva pretende el recurrente, concluye que no se han infringido normas legales citadas en el escrito de impugnación, por lo que pide a la Sala se declare improcedente el recurso interpuesto. CUARTO.- Examinada la sentencia, en la que se hace un extenso y pormenorizado análisis de la prueba del delito de tentativa de plagio y de la responsabilidad de los procesados Jaya y Paredes, desestimando las coartadas formuladas por ellos, por inaceptables y confiriendo valor de prueba eficiente a la que ha presentado el acusador particular Arteaga Lalama, como el informe policial, el reconocimiento del lugar del hecho y la prueba testimonial de cargo, arribó a la conclusión el juzgador de que los encausados cometieron el delito que se juzga, calificado como tentativa de plagio al tenor de lo que disponen los Arts. 188 y 189 del Código Penal, además, para la cuantificación de la pena, tomó en cuenta la concurrencia de agravantes como la nocturnidad, despoblado, la pandilla, que impidieron la reducción de la misma por la justificación de atenuantes, teniendo en cuenta por otra parte, como bien lo expresa el señor Ministro Fiscal General subrogante, que no está en el ámbito del recurso de casación hacer una nueva evaluación de la prueba, que conforme a las reglas de la sana crítica, fue valorada por el Tribunal Penal dentro de sus atribuciones, por lo que, hallándose la sentencia impugnada en armonía con las normas penales sustantivas y adjetivas aplicadas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Pedro Arturo Jaya Pereira, ordenándose que se devuelva del proceso al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 414-04

Juicio penal N° 442-03 seguido en contra de Master Wilmer Eisenhower Rengel Jiménez por lesiones a Edison Torres y Amparo Tapia Bucheli.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, junio 21 del 2004; las 10h00.

VISTOS: El sentenciado Master Wilmer Eisenhower Rengel Jiménez interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha con sede en Santo Domingo de los Colorados, fundamentándose en el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, por haberse dictado sentencia sobre la base de testigos falsos, sobre informe pericial malicioso y calculadamente errado y por no haberse comprobado conforme a derecho la existencia del delito (fs. 517 a 531). Concedido el recurso ha correspondido su conocimiento a esta Sala en virtud de que el recurso de casación interpuesto por el mismo y por la acusadora particular Amparo Tapia Bucheli fue resuelto por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declarándose improcedente. Sustanciado el recurso, encontrándose en estado de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Dentro del término de prueba abierto en la Sala, el Master Wilmer Eisenhower Rengel Jiménez presenta certificados que acreditan que es profesor del Colegio Nacional Eloy Alfaro, coordinador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central - sede Santo Domingo de los Colorados y certificados de no tener antecedentes penales. Además copia del informe médico legal practicado en la persona de Amparo Tapia Bucheli y un informe del Dr. Juan Arias - Neurólogo Cirujano, que lo emite sin orden judicial y a pedido del Dr. Oswaldo Bustos Azuero, abogado del recurrente, sin ningún valor legal por no haber sido nombrado perito dentro de esta causa y porque no hace un examen de la paciente sino una interpretación del informe médico legal. Agrega copias de la denuncia presentada por el nombrado Wilmer Rengel Jiménez por presunta agresión perpetrada en su contra por parte de Edison Torres Cumba y Amparo Tapia Bucheli e informe médico legal que señala incapacidad física para el trabajo de uno a tres días para el nombrado denunciante. Un informe de la Oficina de Investigación del Delito de Santo Domingo de los Colorados sobre presunta agresión al recurrente perpetrada el 6 de junio de 1998, por parte de Edison Torres Cumba y Amparo Tapia Bucheli, el auto cabeza de proceso dictado por el Juzgado Sexto de Penal de Pichincha en contra de los últimamente nombrados. Finalmente presenta a los testigos Luis Alberto Molina Casañaz y José Vicente Núñez Víneza, quienes informan

que en la fecha antes señalada el Master Wilmer Rengel Jiménez fue agredido por Edison Torres y Amparo Tapia y que una mujer de raza negra golpeó a la señora Tapia con la punta de un paraguas plegable en la nuca haciéndola sangrar. Por último el recurrente Rengel Jiménez desiste de su recurso de revisión interpuesto pidiendo que se remita el proceso al Tribunal Quinto de lo Penal (fs. 442 vta.), reconociendo su firma y rúbrica en la Notaría del cantón El Carmen a cargo del abogado Raúl Clemente Mero Vargas, pero no lo hace en el original del escrito de desistimiento sino únicamente con la afirmación de haber presentado tal escrito, por lo que, no habiéndose legalizado, no ha sido aceptado por la Sala. SEGUNDO.- La señora Ministra Fiscal General del Estado en dictamen de fs. 62 del cuaderno del recurso, sostiene que el recurrente no ha justificado con nueva prueba que la sentencia se haya dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados, pues los testigos presentados no han establecido que los de cargo sean perjuros; que igualmente la existencia del delito de lesiones se ha comprobado con el reconocimiento médico legal practicado por los peritos nombrados por el Juzgado, con cuyos antecedentes pide que se rechace el recurso de revisión. TERCERO.- Siendo el recurso de revisión un mecanismo extraordinario y excepcional encaminado a destruir la cosa juzgada declarada en sentencia condenatoria ejecutoriada, para su procedencia requiere que con nueva prueba de valor incontrovertible se destruya la que sirvió de fundamento al juzgador de primer nivel para la condena, prueba no aportada por el señor Rengel Jiménez en la Sala, si se considera que sus testigos no merecen credibilidad, tanto por no pormenorizar la presunta agresión de una mujer de raza negra a la señora Tapia, propinándole un golpe con un paraguas en la nuca, cuanto porque el mismo recurrente al rendir su testimonio indagatorio no señaló este hecho, sino que únicamente había sido agredido por los señores Tapia y Torres. En lo relacionado con la falta de justificación del delito de lesiones no ha aportado nueva prueba, pues las copias de su denuncia de haber sido agredido por los indicados señores y haber sufrido lesiones, no destruye el informe médico legal que acredita las lesiones sufridas por la señora Tapia. En definitiva, el recurrente no ha justificado el fundamento del recurso de revisión. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Master Wilmer Eisenhower Rengel Jiménez, ordenándose que se devuelva el proceso al Tribunal Penal. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 415-04

Juicio penal N° 84-03 seguido en contra de Jhon Patricio Garzón por el delito de homicidio simple en perjuicio de Isabel Oña Ona.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 21 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: De la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Cotopaxi (fojas 539-541) en la que impone al procesado Jhon Patricio Garzón la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria como autor de homicidio simple en perjuicio de Isabel Oña Oña, daños y perjuicios y costas procesales, interponen recursos de casación tanto la acusadora particular Blanca Oña Calapaqui como el procesado Jhon Patricio Garzón, concedidos los mismos ha correspondido su conocimiento a la Sala por sorteo legal, habiéndose declarado desierto el recurso de este último, por no haberlo fundamentado oportunamente, manteniéndose el de la acusadora que, una vez agotado su trámite, para resolver se considera: PRIMERO.- A fojas 4 del cuaderno de la Sala la señora Blanca Oña Calapaqui expresa que el hecho debía calificarse como asesinato, por haberse cometido con alevosía, traicioneramente, sacando de su domicilio a la víctima y buscando de propósito la noche de acuerdo con los números 1 y 7 del Art. 450 del Código Penal, que debía imponerse una pena de 16 a 25 años de reclusión, no la del homicidio simple consagrada en el Art. 449 del mismo cuerpo legal, que a más de no haber justificado atenuantes, el procesado, ha sido condenado en sentencias dictadas con anterioridad. SEGUNDO.- El señor Ministro Fiscal General subrogante en dictamen de fojas 9 - 11 expresa que con las pruebas producidas y practicadas en el juicio se ha establecido la existencia material de la infracción y la responsabilidad del acusado Garzón, quién no ha podido desvirtuar los testimonios que dan fe de su participación en el delito, y que mas bien con argumentos contradictorios e infantiles pretendió eludir ante el Tribunal Penal su responsabilidad, "sin embargo dichas pruebas no advierten las circunstancias y el lugar en el que se produjo la infracción, por lo que mal se haría, como pretende la recurrente, en aplicar el Art. 450 numerales 1 y 7", pide que se rechace el recurso por improcedente. TERCERO.- Examinada la sentencia se observa que contiene un análisis razonado sobre la existencia del delito de homicidio consistente en la muerte de la señorita Isabel Oña Oña y sobre la responsabilidad del procesado, aunque él niega haber cometido el hecho, por haberse encontrado con la occisa hasta el día en que ésta desapareció y fueron hallados sus restos después de un año, apreciando la prueba testimonial de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por el mismo argumento contenido en el considerando séptimo de la sentencia, de que el hecho se haya cometido en las circunstancias del Art. 450 del Código Penal, no puede aceptarse el recurso de casación propuesto y sostenido por la acusadora particular Blanca Oña Calapaqui. Consecuentemente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acogiendo el dictamen del Ministerio Público, se declara improcedente el recurso de casación propuesto y mantenido por la acusadora particular Blanca Oña

Calapaqui, ordenándose que se devuelva el proceso al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 416-04

Juicio de tránsito N° 290-03 seguido en contra de José Sornoza Díaz por colisión al vehículo conducido por el Dr. Felipe Ortiz Ortiz.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 22 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por el Juez Primero de Tránsito de Esmeraldas y confirmada por la Corte Superior, que impuso al procesado Jorge Sornoza Díaz la pena de seis meses de prisión correccional, el condenado interpone recurso de revisión amparado con lo que dispone el Art. 385 numerales cuarto y séptimo del Código de Procedimiento Penal de 1983, concedido el mismo ha correspondido su conocimiento a la Sala que una vez agotada su sustanciación, para resolver considera: PRIMERO.- Dentro del término de prueba abierto en la Sala el recurrente Sornoza Díaz presenta como pruebas los informes de la Comisión de Tránsito del Guayas que acreditan que el vehículo de placas PBJ-542 no se encuentra matriculado en dicha provincia y que el señor Felipe Ortiz Ortiz no está brevetado en la misma. SEGUNDO.- El señor Ministro Fiscal General subrogante en su dictamen de fs. 16 a 17 del cuaderno de la Sala manifiesta que el recurso de revisión tiene la virtualidad extraordinaria de dejar sin efecto la cosa juzgada, que después de ejecutoriada la sentencia, de aparecer nuevos hechos, desconocidos antes, que destruyan o enerven las presunciones derivadas de las pruebas producidas en el juicio, procede el recurso de revisión, que los informes de la Comisión de Tránsito del Guayas sobre que el vehículo de placas PBJ-542 no se encuentra matriculado en dicha provincia y que el señor Felipe Ortiz Ortiz no se encuentra brevetado en la misma, no constituyen prueba nueva que demuestre que el recurrente no fue quien produjo el accidente de tránsito por el cual fue sancionado, por lo que opina que se desecha el

recurso. TERCERO.- El señor Jorge Sornoza Díaz no ha probado que la sentencia condenatoria se hubiere dictado en virtud de declaraciones de testigos falsos o por informe periciales maliciosos, como tampoco que él no sea el responsable de la infracción, la prueba aportada en la Sala no destruye a la que sirvió de sustento a la condena, que es la excesiva velocidad a la que condujo su automóvil marca San Remo de placas EAC-586 que impactó al automóvil marca VMW de placas PBJ-542 conducido por el Dr. Felipe Ortiz Ortiz, el que este último no haya sido brevetado en la provincia del Guayas ni en Esmeraldas, ni que su vehículo haya sido matriculado en las mismas, no constituye nueva prueba que excluya su culpabilidad. Consecuentemente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de revisión propuesto por el señor Jorge Carlos Sornoza Díaz. No se resuelve sobre su petición de que se declare prescrita la pena por no haber acompañado las certificaciones de no haber cometido otras infracciones. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 417-04

Juicio penal N° 273-03 seguido en contra de María Esther Cuascota Cabascango por el delito de lesiones en perjuicio de María Carmen Celia Cuascota.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 22 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: El Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha a fs. 170 a 171 del cuaderno de instancia, dicta sentencia absolutoria a favor de María Esther Cuascota Cabascango, declarando que la acusación particular propuesta por María Carmen Celia Cuascota Cabascango no es maliciosa ni temeraria, sentencia que ha sido impugnada por la acusadora particular mediante recurso de casación, concedido el mismo y sorteada la causa, ha correspondido su conocimiento a la Sala, que para resolver considera: PRIMERO.- La recurrente María Carmen Celia Cuascota

Cabascango en escrito de fs. 3 manifiesta que la sentencia del Tribunal Penal ha violado los Arts. 61 y 157 del Código de Procedimiento Penal y Art. 463 del Código Penal, pide que se case la sentencia y se condene al máximo de la pena de prisión y multa a la acusada María Esther Cuascota. SEGUNDO.- La señora Ministra Fiscal General del Estado contestando el traslado corrido, en escrito de fs. 7, expresa que el auto cabeza de proceso en esta causa se dictó el 21 de junio del 2001, cuando se encontraba en vigencia el actual Código de Procedimiento Penal, sin embargo, se ha tramitado el proceso con el Código Adjetivo anterior, lo que constituye evidente violación de trámite que influye en la decisión de la causa por inobservancia de los principios del sistema acusatorio oral especialmente la contradicción y la inmediatez de la prueba, por lo que estima que se debe declarar la nulidad del proceso desde el auto cabeza de proceso. TERCERO.- La Sala desestima la opinión del Ministerio Público porque el Código de Procedimiento Penal promulgado el 13 de enero del 2000 entró en vigencia a plenitud dieciocho meses después de dicha fecha, es decir el 13 de julio del 2001, aplicándose en los juicios iniciados con anterioridad el Código Procesal Penal de 1983, motivo por el cual no se puede declarar la nulidad del proceso. CUARTO.- Examinada la sentencia materia del recurso se observa que contiene dos errores en la evaluación de la prueba y en la determinación del hecho materia del juzgamiento, el primero consistente en declarar invalido el informe médico legal porque se funda en el certificado médico concedido por la doctora Silvia Guerrero que diagnostica síndrome cervical, criterio equivocado por cuanto los médicos legistas de la policía fueron designados por el Intendente General de la Policía y posesionados, examinaron a la paciente y emitieron su informe pronosticando incapacidad física para el trabajo de cuatro a ocho días, siendo irrelevante que hayan reforzado su criterio científico en un certificado médico emitido con anterioridad; el segundo error consiste en declarar legítima defensa a la conducta de la acusada María Esther Cuascota Cabascango, consiguientemente exenta de responsabilidad penal, lo que no es aceptable, ya por no existir prueba eficiente al respecto, ya porque hubo riña entre acusada y ofendida, lo que descarta la posibilidad de la referida eximente. Habiéndose probado que hubo riña o pelea entre María Carmen Celia Cuascota Cabascango y María Esther Cuascota Cabascango, como lo informan los testigos presenciales del hecho Segundo José Sánchez y José Pedro Marroquín Catacta, operador y ayudante de la moto niveladora de propiedad del Municipio de Pedro Moncayo, quienes informan que hubo pelea entre las dos sin conocer sus causas, se infiere lógicamente que las lesiones sufridas por María Carmen Celia Cuascota fueron causadas por su contendora María Esther Cuascota. En consecuencia, se ha probado legalmente tanto el delito de lesiones como la responsabilidad de la encausada, imponiéndose dictar sentencia condenatoria en contra de esta última, no la sentencia absolutoria pronunciada por el Tribunal Penal con violación de los Arts. 61, 157 y 326 del Código de Procedimiento Penal de 1983 aplicable al caso. Por consiguiente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se condena a la procesada María Esther Cuascota Cabascango a la pena de quince días de prisión correccional y multa de doce dólares de Estados Unidos de Norteamérica, como autora del delito de lesiones tipificado y reprimido en el Art. 463 inciso primero del Código Penal, se la condena además al pago de daños y perjuicios y costas

procesales, declarando procedente la acusación particular deducida por María Carmen Celia Cuascota Cabascango. Se regula en doscientos dólares el honorario del abogado de la acusadora particular Dr. Oswaldo Fierro Insuasti por su trabajo profesional en la presente causa. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 418-04

Juicio penal N° 311-03 seguido en contra de Juan Agustín Intriago Mendoza por homicidio a Sergio Bolívar Sánchez Mendoza.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 23 de junio del 2004; las 10h00.

VISTOS: El Tribunal Penal Segundo de Los Ríos en sentencia de fojas 38-41 vuelta declara al acusado de nombres Juan Agustín Intriago Mendoza, autor del delito tipificado y reprimido en el Art. 449 del Código Penal, y en consideración de que el encausado acreditó circunstancias atenuantes, le impone la pena modificada de cuatro años de reclusión mayor ordinaria. En su oportunidad interponen recurso de casación el condenado Intriago Mendoza y la acusadora particular Martha Yamara Sion Ganchozo, correspondiendo por efecto del pertinente sorteo el conocimiento del asunto a esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual para resolver considera: PRIMERO: El recurrente Intriago Mendoza al fundamentar la impugnación manifiesta, en compendio, que el occiso (se refiere a Sergio Bolívar Mendoza) presenta un solo disparo, localizado en el tórax, efectuado con cartuchera y a corta distancia. Que es un "invento del Tribunal" sostener que "no se descarta totalmente la posibilidad de que el disparo se hizo por la espalda, pero que no hubo su impacto total y que por lo tanto solamente aparece heridas a la altura del hombro y del pabellón de la oreja del lado derecho, por lo que el disparo no revistió mayor peligro, pero ese actuar del acusado no deja de haber

sido directo y principal coadyuvador del hecho punible, practicando deliberada e intencionalmente actos conducentes a la perpetración del mismo, y sin los que no habría podido perpetrarse la infracción". Afirma que los peritos médicos al rendir testimonio ante el Tribunal Penal, son enfáticos al indicar que se hizo un solo disparo de frente, es decir, que la muerte de Sánchez Mendoza se debió al disparo que hizo William Fernando Intriago Mendoza, hermano del recurrente, de lo cual se infiere que se ha violado el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal y los Arts. 4 y 449 del Código Penal. Concluye su manifiesto solicitando se revoque la sentencia y se dicte su absolución. De su parte la acusadora Sion Ganchozo censura que, desde su particular punto de vista, el Segundo Tribunal Penal de Los Ríos ha distorsionado y cambiado la tipificación del delito de asesinato por el de homicidio simple, y sin que medie atenuante alguna impone al acusado Juan Agustín Intriago Mendoza, la pena modificada de cuatro años de reclusión mayor ordinaria, incurriendo así en violación del Art. 450 del Código Penal. Manifiesta que no procedía la consideración de atenuantes a favor de quien estaba siendo juzgado, en razón de la concurrencia de circunstancias agravantes, por lo cual en esta parte del fallo se ha violado el Art. 72 del Código Penal. Pide finalmente, se revoque la sentencia recurrida y que se imponga a Juan Agustín Intriago Mendoza la pena de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria como autor material del delito que tipifica y sanciona el Art. 450, numerales 1, 5 y 7 del Código Penal. TERCERO: Satisfaciendo el traslado que se corrió a los otros sujetos procesales con los escritos que contienen la fundamentación de los recursos, la señora Ministra Fiscal General del Estado, en lo principal de su memorial, manifiesta: "Tercero: Revisada la sentencia que se impugna, se encuentra que el Tribunal Penal sustenta su resolución en lo siguiente: a) Sobre la existencia de la infracción: las declaraciones de los peritos médicos doctores Julio Torres Segarra y Manuel León Maldonado, quienes practicaron la autopsia de Sergio Bolívar Sánchez y dicen que falleció a consecuencia de shock hipovolémico debido a heridas ocasionadas por disparo de cartuchera en la región pectoral derecha que perforó el pulmón derecho, el área cardíaca y lóbulo hepático; aclaran que el disparo se hizo de arriba hacia abajo, ligeramente de adelante hacia atrás y paralelo en medio del cuerpo; el testimonio del capitán de policía Edison Valverde Rosero, perito en balística de la Policía Judicial del Guayas, el mismo que dice que el arma objeto de la pericia es apta para disparar; b) Con relación a la responsabilidad del acusado el Tribunal menciona las declaraciones de Alfredo Paúl Naranjo Muñoz, Dionisio Neptalí Vélez Medina, testigos presenciales de los hechos, que aseguran haber visto al acusado Juan Mendoza Intriago disparar por la espalda a la víctima con una cartuchera. El acusado, por su parte, niega haberle disparado a Sergio Bolívar Sánchez y dice que quien le disparó de frente es su hermano William Intriago.- Cuarto: Para condenar al recurrente el Tribunal hace el siguiente razonamiento: "No descarta totalmente la posibilidad de que el disparo se hizo por la espalda, pero que no hubo un impacto total y que por lo tanto solamente aparecen heridas a la altura del hombro y del pabellón de la oreja del lado derecho, por lo que el disparo no revistió mayor peligro para terminar con la vida de Sergio Bolívar Sánchez, pero ese actuar del acusado no deja de haber sido directo y principal coadyuvador del hecho punible practicando deliberadamente e intencionalmente actos punibles conducentes a la perpetración del mismo y sin los que no habría podido perpetrarse la infracción".- Si bien el Tribunal Penal no

menciona cuales son los argumentos que lo llevan a esta conclusión, es evidente que la valoración de la prueba lo lleva a esa certeza, advirtiéndose que lo resuelto en la parte dispositiva y la norma sustantiva aplicada guarda relación con tal convicción del Tribunal. En virtud de lo anterior, no existe ninguna violación a los Arts. 450 y 72 del Código Penal, por lo que estimo que no proceden los recursos de casación interpuestos, debiendo devolverse el proceso al inferior para la ejecución de la sentencia". CUARTO: En el ámbito penal las causas de casación constituyen formas de violación de la ley que se manifiestan mediante errores in iudicando, en los términos que fija el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal: 1) Por contravenir expresamente al texto de la norma aplicada; 2) Por haberse hecho una falsa aplicación de ella; 3) Por haberla interpretado erróneamente. La casación pretende que la Sala decida que en el fallo censurado se ha incurrido en error de juicio, situación que debe ser determinada a este nivel de jurisdicción mediante el estudio comparativo de la sentencia que ha recibido impugnación, con el precepto legal utilizado, sin que el análisis pueda extenderse a las pruebas que fueron valoradas por el Tribunal juzgador, órgano jurisdiccional que ejerce la facultad privativa de apreciar el caudal probatorio atendiendo las reglas de la sana crítica. QUINTO: En el caso que se examina, estudiada la sentencia impugnada se advierte que en el considerando segundo se determina con precisión los actos procesales y las pruebas que acreditan la existencia del delito y sus resultados. En las consideraciones tercera, cuarta y quinta, efectúa un análisis minucioso de la prueba incriminatoria, de la cual se extrae la certeza de la participación de Juan Agustín Intriago Mendoza como autor del hecho delictual que causó la muerte a Sergio Bolívar Sánchez Mendoza. En el considerando sexto se refiere a la demostración de conducta ejemplar observada por Intriago Mendoza en el establecimiento en el cual guarda prisión, así como hace mención a que se ha justificado en autos que a la ejecución del delito precedió de parte del acometido o víctima provocaciones, amenazas e injurias, que no son de las calificadas como circunstancia de excusa, factores que el Tribunal toma en cuenta como circunstancias atenuantes al propósito de reducción de la pena. En definitiva, no se encuentra que en la sentencia recurrida el Tribunal Penal haya contrariado la letra y el sentido de la ley, o incurrido en desacierto al escoger la norma aplicable, o que haya dado a ésta un alcance que no tiene, razón por la cual los recursos que se atienden carecen de sustento legal. Por las anteriores consideraciones, que imponen acoger el criterio de la señora Ministra Fiscal General del Estado, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", se declara improcedentes los recursos de casación planteados por Juan Agustín Intriago Mendoza y por Martha Yamara Sion Ganchozo. Devuélvase el proceso a la judicatura de origen. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

N° 419-04

Juicio de tránsito N° 291-03 seguido en contra de Segundo Alfredo Sandoval Yáñez por el delito previsto y sancionado en el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 23 de junio del 2004; las 11h00.

VISTOS: Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán, en la que se impone al procesado Segundo Alfredo Sandoval Yáñez la pena de ocho días de prisión y multa de tres salarios mínimos vitales, suspensión de la licencia de conducir vehículos, daños y perjuicios, como autor del delito previsto y sancionado por el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, interpone recurso de revisión el condenado, fundándose en que la sentencia se ha dictado en virtud de testigos falsos, contradictorios y parcializados, y que no se ha comprobado conforme a derecho su responsabilidad penal. Concedido el recurso por parte del Juzgado Provincial de Tránsito del Carchi, ha correspondido su conocimiento por segunda vez a la Sala, que encontrándose en estado de resolver, para hacerlo considera: PRIMERO.- El impugnante Segundo Alfredo Sandoval Yáñez dentro del término de prueba abierto en la Sala, en escrito constante a fojas 3 del cuadernillo del recurso reproduce piezas procesales que afirma le son favorables, de este mismo juicio penal de tránsito, impugna el dictamen del Ministro Fiscal del Carchi y la sentencia de la Corte Superior, agrega un croquis otorgado por la Dirección de Planificación Urbana Municipal de Tulcán, esto es que no presenta nueva prueba para destruir la testimonial que según su criterio sirvió de sustento para la condena, ni otra que acredite que no es responsable del delito. SEGUNDO.- El señor Ministro Fiscal General subrogante en dictamen de fojas 9 repara que el recurrente Sandoval Yáñez interpuso su recurso de revisión amparado en lo dispuesto en el Art. 385 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal de 1983, cuando ya no estuvo en vigencia dicho cuerpo legal desde el 13 de julio del año 2001, que debió hacerlo fundándose en el Art. 360 del código vigente; continúa manifestando que la presentación del croquis con el que trata de comprobar que el informe de los peritos es errado, no constituye nueva prueba que demuestre el error de hecho en el que ha incurrido el juzgador en el fallo impugnado, por lo que pide que se rechace el recurso. TERCERO.- Fue obligación del recurrente presentar nueva prueba que justifique nuevos hechos que demuestren que hubo error de hecho en el juzgamiento impugnado, que los testigos fueron falsos, como afirma al interponer el recurso, o que él no es responsable del delito, la misma que no la ha aportado en el

término respectivo, limitándose a una impugnación de lo desfavorable y una reproducción de lo favorable, a más de la agregación de un croquis que en nada cambia la situación procesal. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por Segundo Alfredo Sandoval Yáñez, ordenándose que se devuelva el proceso al Juez Provincial de Tránsito del Carchi. Notifíquese.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Conjuez Permanente.

Certifico.

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 13-9-04.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 126-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 ejusdem. Proceso Interno N° 2672-1996 - L.Y.M.. Actor: LABORATORIOS SMART LIMITADA. Marca: SMART GAMES.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio N° 950-TD- 2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 2672-1996 -L.Y.M., oficio que fue recibido el 10 de noviembre del 2004.

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 3 de diciembre del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La actora es la sociedad LABORATORIOS SMART LIMITADA.

Los demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y la sociedad SMART GAMES LTDA. Como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 15 de julio de 1994, la Compañía SMART GAMES LTDA., a través de su apoderado solicitó el registro de la marca SMART GAMES para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (*Clase 41: "Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales"*).

Publicada la solicitud de registro de la marca SMART GAMES en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 354, la compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA. presentó observaciones, fundamentándolas en la marca SMART, y en que *"entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas visuales y fonéticas capaces de producir confusión en el público consumidor"*, indicando además que la marca SMART que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (*Clase 3: "Preparaciones para blanquear, limpiar, jabones perfumería"*) es notoriamente conocida en la República de Colombia en donde se encuentra registrada.

Mediante Resolución N° 0947545 de 8 de enero de 1996, la Dirección Nacional de propiedad Industrial de la República del Ecuador rechazó la observación presentada, señalando que *"las marcas en controversia protegen la una servicios y la otra productos, además la marca solicitada cuenta con un elemento diferenciador que constituye la palabra GAMES, por lo que no existe el riesgo de confusión en el público consumidor"*. En consecuencia, se rechazó la observación y se concedió el registro de la marca solicitada.

Contra la citada Resolución N° 0947545, la Compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA., interpuso *"(...)"* recurso subjetivo o de plena jurisdicción *"(...)"*.

2.2. Fundamentos de la demanda

La compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA. - demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, *"impugna la providencia N° 0947545 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en el trámite de observación al registro de la denominación 'SMART GAMES' como marca de servicios, trámite signado con el N° 49004/94 (...)"*. Asimismo solicita se condene al Estado Ecuatoriano *"al pago de daños y perjuicios causados de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado"*.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 20 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 49 del Reglamento de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República del Ecuador.

La demandante sostiene en síntesis, que: *“Entre las marcas en conflicto ‘SMART’ y ‘SMART GAMES’ existe una semejanza gráfica visual y fonética auditiva capaz de producir confusión en el público consumidor”*.

Indica además que *“la marca ‘SMART’ de propiedad de la compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA es una marca famosa y notoriamente conocida en los Países del Pacto Andino y otros Países del mundo en los que los productos distinguidos con la marca ‘SMART’ son comercializados”*.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1 Del Director Nacional de Propiedad Intelectual

El Director Nacional de Propiedad Intelectual, -parte demandada en el presente proceso- contestó la demanda negando pura, simple y llanamente los argumentos de hecho y de derecho de la demanda y afirmando la legalidad y validez de la resolución impugnada, *“contenida en la providencia N° 947545, mediante la que se rechazan las observaciones y se concede el registro de la marca SMART GAMES, trámite N° 49004-94”*.

2.3.2 Del Procurador General del Estado

La Procuraduría General del Estado -parte demandada en el presente proceso- a través del Jefe del Departamento de Defensa Judicial, contestó la demanda negando de forma pura y simple los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y alegando expresamente la legitimidad de la resolución impugnada, por considerar que proviene de autoridad competente, por estar ajustada a derecho y debidamente motivada.

2.3.3 Del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca

El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca -parte demandada en el presente proceso-, contesta la demanda señalando que *“la Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”*... y negando *“pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”*.

2.3.4 De la Compañía SMART GAMES LTDA.

La compañía SMART GAMES LTDA, contesta la demanda señalando que *“entre los signos en litigio no existe identidad gráfica, fonética o auditiva puesto que son totalmente diferentes y además protegen productos y servicios comprendidos en diferentes clases internacionales (...)”*.

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 el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, sin embargo no será interpretado el artículo 95, por no ser aplicable en el presente caso, y se interpretará de oficio el artículo 84 de la misma Decisión.

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 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;*

(...)

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

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

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

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

(...)"

Artículo 84

"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

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

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 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".*

Asimismo, el primer párrafo del citado artículo 81 señala que *"Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica".*

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones 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; y así

podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha interpretado que: *"El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos ... es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial"* (Proceso 3-IP-97. G.O.A.C. N° 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN).

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

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, números, 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"* (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).

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

Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial. En este sentido, 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 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por 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. N° 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 de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “... *que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*”. (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. N° 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: AGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registrada, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo

prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR REPRODUCCION, IMITACION, TRADUCCION, TRANSCRIPCION, O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA.

Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso N° 07-IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA).

Jorge Otamendi al respecto señala que *“La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”* (Otamendi, Jorge. Ob. Cit., p. 341).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, en el presente caso, por la mayor parte del sector de consumidores a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Señala la norma comunitaria que la prohibición que contempla, será aplicable independientemente de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los casos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro-, con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, ya que lo que se busca es prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Es así que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que *“la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”* (Proceso N° 17-IP-2001. G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo del 2001. Marca: HARINA GALLO DE ORO; criterio tomado a su vez del Proceso N° 36-IP-99. G.O.A.C. N° 504 de 9 de noviembre de 1999. Marca: FRISKIES).

Con relación a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional ha pronunciado que: *“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.* (Proceso N° 08-IP-95. G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER).

La notoriedad de la marca constituye un hecho que ha de ser probado teniendo como fuente, entre otros, los criterios

previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma 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.

El Tribunal anteriormente, se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: *"(...) 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 (...)".* (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero del 2002, caso "OLYMPUS", y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

V. COLABORACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA APLICACION UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO.

Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que 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 del 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, corresponde 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 al 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.

Emitida la interpretación 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.

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

Concluye:

Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna 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, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Cuarto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido

registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

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.

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 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.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 127-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Expediente Interno N° 5241-L.Y.M. Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: PALETIN RICOLINO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; por medio del Magistrado Consultante doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 21 de enero del 2004.

Los hechos relevantes que deben tomarse en consideración son los siguientes:

1. Antecedentes.

1.1. Las partes en el proceso interno.

Actor: Central Impulsora S.A. de C.V.

Demandados: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial. Procurador General del Estado.

1.2. Objeto y fundamento de la demanda.

El actor pretende en su demanda que se revoque la resolución N° 025800 del 27 de abril de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro del signo "PALETIN RICOLINO" para proteger productos incluidos en la clase 30 de la clasificación internacional, por la existencia previa de la marca PALETIN, para la misma clase de productos.

El demandante argumenta que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial pasó por alto las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de marcas; señala que la denominación solicitada PALETIN RICOLINO, es de las denominadas compuestas, y está formada por dos vocablos denominativos, siendo el segundo el que más llama la atención; además se trata de una marca de fantasía por lo que no es confundible; por otro lado menciona que la marca es registrable por no destacar las cualidades del producto a protegerse.

Explica que la marca PALETIN previamente registrada, es una marca mixta, en la que el elemento gráfico adquiere valor preponderante, por lo que se diluye cualquier confusión. Señala que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no realizó el examen de registrabilidad en todos los campos señalados por la doctrina y que el cotejo se realizó de manera fraccionada, mutilando los signos comparados.

1.3. Contestación a la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial propone como excepciones, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; ratifica la validez del acto administrativo impugnado, dado que la denominación solicitada atenta contra el derecho de terceros, por encontrarse incurso en las prohibiciones al registro de marcas establecidas por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y además el signo solicitado no reúne los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 81 de la citada norma comunitaria.

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, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 solicitados por el alto Tribunal consultante, y de oficio se interpretará el artículo 81 de la mencionada norma comunitaria, por ser pertinente dentro del caso planteado. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe 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;

Artículo 96.

Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

4. Aspectos a ser tratados en la ponencia:

La ponencia se referirá, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; clases de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; el examen de registrabilidad; las reglas para la comparación entre signos y la motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

4.1. Requisitos para el registro de marcas:

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

La normativa comunitaria a través del mencionado artículo protege al consumidor, evitando que sea engañado, y precautela el interés del titular de la marca a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

4.1.1. La Distintividad.

La distintividad es considerada por la doctrina como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y le ofrece al público facilidad para realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores;

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*¹

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000**. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 de 21 de agosto del 2000.

Jorge Otamendi opina al respecto que:

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.”²

4.1.2. La Perceptibilidad.

El signo marcario debe tener la posibilidad de ser apreciado o aprehendido, a través de todo signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma de que el sujeto perciba los estímulos externos.

La perceptibilidad se da por la expresión material que se inserta en los productos con el fin de que el consumidor pueda identificarlos y solicitarlos.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que:

“... 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.”³

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio.

La descripción material del signo, requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad a través de distintos medios tales como vocablos, gráficos, colores, etc.

4.2. Clases de marcas.

Las marcas según la doctrina se clasifican de manera general en: DENOMINATIVAS, GRAFICAS y MIXTAS.

La marca denominativa, se conoce también como verbal o nominal, y utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias letras que integran un conjunto pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias.

La marca de fantasía es altamente distintiva, Otamendi considera que este tipo de marca *“puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”*.⁴

La doctrina aporta la siguiente definición de marca de fantasía:

“Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria.”⁵

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

Entre las marcas de fantasía se encuentran las marcas evocativas que son las que transmiten al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que pretenden distinguir.

La doctrina y la jurisprudencia han manifestado que la marca evocativa es registrable; sin embargo, las denominaciones genéricas no lo son. Esta prohibición trata de precautelar que expresiones de uso generalizado puedan ser monopolizadas.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica. El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos... pp 29 y ss).

La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre”⁶.

La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes; presenta un componente principal y un accesorio; al respecto la doctrina y la jurisprudencia se han inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la

² OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230.

³ FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y ss.

⁴ OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. Cuarta Edición 2002.

⁵ BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Págs. 241 y 242. Argentina 1989.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo de 1995. **Proceso 09-IP-94**. Marca: “DIDA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 180 de 10 de mayo de 1995.

marca mixta suele ser el más característico o determinante ella, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.

Para efectos del cotejo marcario es necesario encuadrar los signos en el tipo de marca correspondiente, a fin de aplicar las reglas tendientes a determinar si existen semejanzas que puedan conducir a la confundibilidad.

4.3. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud.

La norma comunitaria ha determinado que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Un signo confundible no es registrable ya que carece de fuerza distintiva, siendo esta una condición fundamental que debe cumplir la marca, además que de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y de los consumidores. El artículo 83 trata de proteger el derecho del titular de la marca frente a posibles actos de competencia desleal y además ampara al consumidor para que no sea engañado adquiriendo un producto en lugar de otro.

El examen de registrabilidad es obligación de la administración y debe ser realizado por la Oficina Nacional Competente, en donde se analiza si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario de acuerdo a los parámetros legales.

Al respecto del tema la doctrina manifiesta lo siguiente:

“... es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.”

“... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una variedad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”.⁷

La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos ideológico, ortográfico o fonético; será de naturaleza ideológica, cuando dos signos al observarse evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión.

La similitud fonética, existe cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un

sonido semejante, tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

4.4. Examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos.

Según lo establece el artículo 96 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al respectivo examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, cuando señala que *“vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”*.

Reiteradamente este Tribunal ha manifestado que la Oficina Nacional Competente, esta obligada a realizar un examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo aun en el caso de que no se hubieran presentado observaciones, este análisis precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo y constituye una etapa obligatoria dentro del proceso del registro de marcas.

Cabe señalar en el presente caso, que aunque la causal de irregistrabilidad invocada es la establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, compete al juez al consultante determinar si la Administración, en el procedimiento administrativo correspondiente, se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas, a fin de determinar si existe similitud o identidad capaz de causar confusión en los consumidores.

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”⁸.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

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

⁷ CAVELIER Germán. MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES”. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 190.

⁸ BREUER MORENO Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

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

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

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

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

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.*⁹

4.5. Motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

La doctrina manifiesta que todo acto emanado de la autoridad pública debe ser motivado, esto quiere decir, que se deben expresar las razones que influyeron para que el órgano emisor se pronuncie en uno u otro sentido, para ello se deberán tomar como antecedentes las normas legales y los hechos que precedieron a la expedición de un acto y que lo justifican, es decir, se debe expresar el por qué, o la razón de ser del pronunciamiento de la administración.

La motivación es un elemento sustancial y una formalidad esencial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

En materia de propiedad industrial, la norma comunitaria señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada, por lo que, se expresarán las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo cual permite que quien se sienta afectado por los efectos del acto, pueda debatir ante la administración los puntos que sustentaron su resolución.

En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria.

5. Colaboración entre los Tribunales de los estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad para la aplicación uniforme del derecho comunitario andino

Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que 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 del 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, corresponde 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.

Con base en las consideraciones anteriores:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Concluye:

1. Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el

⁹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de julio del 2000. **Proceso N° 46-IP- 2000**, marca: “CAMPO VERDE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 594 de 21 de agosto del 2000.

artículo 81, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. No son registrables, al tenor del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público, a error.

3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

4. La Oficina Nacional competente, esta obligada a realizar un examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, este análisis precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo y constituye una etapa necesaria dentro del proceso de registro de marcas.

5. La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios adoptados por la doctrina y la jurisprudencia y los tipos o clases de signos que se confrontan.

6. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquél.

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 N° 5241-L.Y.M., 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 también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 131-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 82 literal d). Marca: COLIBRI y logotipo. Actor: COLIBRI LIGHTERS LIMITED. Proceso Interno N° 2800-96-L.Y.M.

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 13 de noviembre del 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a), e) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, "*en concordancia con los artículos 134, 135 literales a), i), g), j), y 136, literales a) y h) de la Decisión 486*", con motivo del proceso interno N° 2800-96-L.Y.M.

El auto de diez de diciembre del 2003, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

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

1. Partes en el proceso interno

Es demandante la sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED y, son demandados el Procurador General del Estado, Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca y Director Nacional de Propiedad Industrial. Interviene como tercero interesado el señor César Augusto Maldonado Sambache.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 998-TDCA-25 de 11 de noviembre del 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

El señor César Augusto Maldonado Sambache, solicitó el 5 de septiembre de 1994, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica "COLIBRI y logotipo", trámite N° 50161, para proteger todos los productos de la Clase Internacional N° 16. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: temperas y lápices de cera (crayones) y todo tipo de artículos de uso escolar y de escritorio*).

La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, por medio de su apoderado, el 5 de abril de 1995 presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la marca "COLIBRI y logotipo" con base en su marca de fábrica denominada "COLIBRI", registrada con el No. 180-67 de 30 de junio de 1967, renovada con el N° 1631 el 7 de febrero de 1986, renovada nuevamente con el N° 1614 el 30 de octubre de 1991, que, conforme lo señala el consultante y el demandante, protege productos igualmente de la Clase Internacional N° 16.

El señor César Augusto Maldonado Sambache contestó las observaciones planteadas el 8 de agosto de 1995, sosteniendo que la marca "COLIBRI" se ha transformado en un término de dominio público totalmente vulgarizado y no es susceptible de apropiación exclusiva.

El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Administrativa de fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, resolvió rechazar la observación presentada por COLIBRI LIGHTERS LIMITED y concedió el registro de la marca de fábrica "COLIBRI y logotipo", trámite N° 50161-94, para proteger todos los productos de la Clase internacional N° 16.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, expresa que la Resolución Administrativa emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial con fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, "constituye el resultado de la inobservancia de leyes expresas y es una directa transgresión de los derechos de mi mandante".

Sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su artículo 83, literal a), que "no podrán registrarse como marcas los 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 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

Manifiesta que la marca registrada "COLIBRI" de propiedad de COLIBRI LIGHTERS LIMITED, y la marca "COLIBRI y logotipo", solicitada por César Augusto Maldonado Sambache son idénticas, pues utilizan el mismo término y protegen productos en la misma Clase Internacional N° 16, y de permitirse el registro de esta última se produciría confusión en el público consumidor.

Finalmente sostiene que "la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial viola la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no solo por la identidad entre la marca registrada COLIBRI y la marca solicitada COLIBRI y logotipo, sino también al resolver que la denominación COLIBRI es de uso común. El Art. 82, literal e), establece que una denominación es de uso común cuando dicha denominación es con la que se designa a los productos o servicios de los que se trata. En el presente caso, con el término COLIBRI no se protege a un "pájaro" o a un "ave" sino a los productos incluidos en la Clase Internacional 16 que nada tienen que ver con pájaros o aves, ni vivos ni muertos".

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Procurador General del Estado, a través de su delegado, el Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado al contestar la demanda dice: (i) negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, (ii) alega la improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y por carecer de las causales de nulidad del acto administrativo, (iii) falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer de fundamento legal, (iv) caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

El señor César Augusto Maldonado Sambache, al contestar la demanda manifiesta:

El demandado alega que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

Expresa que "La sociedad actora pretende ilegalmente apropiarse de un término genérico que se encuentra totalmente vulgarizado", y hace hincapié en que en la Resolución impugnada se reconoció este hecho cuando se mencionó que "... el término "COLIBRI", es el nombre de un pájaro mosca, muy conocido en el Ecuador, por lo que ninguna persona puede tener derecho exclusivo sobre el mismo".

El demandado manifiesta de la misma manera que la palabra "COLIBRI" mantiene varios registros en el Ecuador, no solamente a nombre de la firma actora, sino que también a nombre de diez diferentes titulares, "que protegen diversas clases internacionales", e "inscritas con anterioridad a la marca COLIBRI, de propiedad de la contraparte.", y que por lo mismo no puede decirse que la actora es la propietaria exclusiva de dicha marca.

Por último el demandado niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta.

El Ministro de Comercio Exterior al contestar la demanda expresa lo siguiente: (i) Manifiesta que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida y (ii) Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por no estar apegada a la ley.

Considerando:

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

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

Que teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta y de acuerdo a lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, y conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto de oficio se interpretará el literal d) del artículo 82. No corresponde la interpretación del artículo 82 literal h), 83 literales d) y e) y 95 de la misma Decisión por no ser aplicables al caso concreto.

Decisión 344

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

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

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

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

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

(...)

“Artículo 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

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

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

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

La perceptibilidad

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

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

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles 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 primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, 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 o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que *“tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”*. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo del 2003, marca: MISS SUCRE).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo

81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca COLIBRI y logotipo cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro 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. MARCAS DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

El Tribunal, considera que resulta también necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.

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

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

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

consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto del 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”. (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS), cuyo criterio deberá ser tomado en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre a marca denominativa COLIBRI y la marca mixta COLIBRI y logotipo.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS

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

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

La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado).

Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo COLIBRI resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue.

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

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DE USO COMUN

Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar y proteger una determinada clase de productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

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

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

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo COLOBRI con relación a los productos contenidos en la Clase 16, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los productos que se pretende proteger.

V. SIGNOS DE FANTASÍA

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus creadores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un

producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ... se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas". (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 989 del 29 de setiembre del 2003, marca: INSTAFRUTA).

Jorge Otamendi sostiene que *"Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características ..."* (Otamendi, Jorge. Ob.Cit. p. 29).

En este punto es necesario que el consultante determine si la denominación COLIBRI, con relación a los productos que ampara es o no un signo de fantasía.

VI. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSION

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

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

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los

productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

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

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

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

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

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 la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y

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

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

Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

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

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

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre COLIBRI y COLIBRI y logotipo.

VII. DE LA COOPERACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se

encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación.

La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

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 y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de 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: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

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

QUINTO: Los signos de fantasía son altamente distintivos y por tanto registrables.

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

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

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2800-96-L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 141-IP-2003

Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81; 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem. Parte actora: INDUSTRIAL MOLINERA C.A. Marca: "SUPER CHOO". Expediente Interno: N° 591-98.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de febrero del año dos mil cuatro.

VISTOS

El oficio N° 795-TDCAG-03 del 10 de diciembre del 2003, recibido en este Tribunal, junto con sus anexos, el 11 de diciembre del mismo año, suscrito por la Secretaria Relatora del Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, según el cual "Dentro de los juicios contenciosos administrativos, se ha dispuesto que se oficie a ese Tribunal para solicitar la interpretación a estos juicios que detallo a continuación: JUICIO N° 591-98-AB (...) Conforme a lo ordenado en el artículo 123 de la decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)";

El auto del 29 de octubre del 2003, mediante el cual el citado Tribunal Distrital decidió que "conforme a lo ordenado en los Arts. 123 y 124 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en concordancia con el Art. 33 de la Codificación del Tratado de la Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se dispone se remita el presente juicio al referido Tribunal y mediante oficio se solicite su interpretación; y, en consecuencia, se suspende el procedimiento hasta tanto el Tribunal de Justicia la remita"; y,

Los elementos de hecho que obran en el "Expediente Original del Proceso Interno No. 591-98, seguido por Industrial Molinera C.A. contra el Director Nacional de Propiedad Industrial y otros ...", remitido a este Tribunal en anexo al oficio indicado, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

1.1. De la providencia administrativa

Obra en autos la providencia N° 0963038 del 16 de febrero de 1998, emanada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, correspondiente al trámite interno N° 42491/93, en la cual se da cuenta de la "solicitud de registro de la marca denominada SUPER CHOO, para proteger los productos de la clase internacional N° 30", formulada por el apoderado de GOCH LIMITED, así como de las observaciones formuladas a dicha solicitud por parte del representante legal de la compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., ya que "su representada es propietaria de la marca SUPER ... con la que protege los productos de la clase internacional 29", así como por parte

del representante legal de la compañía INDUSTRIAL MOLINERA S.A. “aduciendo que su representada es propietaria de la marca SUPER 4 ... con la que protege los productos de la clase internacional 30”, y se decide “rechazar las dos observaciones y se concede el registro de la marca SUPER CHOO ...”.

1.2. De la demanda

1.2.1. De la cuestión de hecho

La parte actora alega que “Con fecha Octubre 26 de 1993 ... se presentó la solicitud de registro del signo distintivo SUPER CHOO, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30, a favor de GOCH LIMITED”; que “Con fecha Mayo 11 de 1994, mi representada INDUSTRIAL MOLINERA C.A., presenta observación en contra del registro de la marca SUPER CHOO, fundamentada en el registro de su marca SUPER 4”; que “Mediante providencia N° 963038 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió RECHAZAR la observación planteada ... argumentando que el término ‘CHOO’ le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada y que por lo tanto cumple con los requisitos de registrabilidad”; que “la marca actora ... denominada SUPER 4 es una marca que protege los mismos productos que contempla la Clase Internacional N° 30, y que existe un grave perjuicio en contra de mi representada, pues el consumidor medio va a confundir los productos y va a considerar que provienen de un mismo fabricante” (Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”).

1.2.2. De la cuestión de derecho

La actora transcribe el texto de los artículos 81, 83, literales a), d), y e), y 82, literal h) de la Decisión 344 de la Comisión, y sostiene que “el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta lo prescrito en la Decisión 344”; que “Es evidente que entre el signo solicitado y la marca registrada de propiedad de mi mandante hay plena confusión, puesto que se trata de una identidad”; que “la marca solicitada por GOCH LIMITED incurre precisamente en varios impedimentos o prohibiciones, como he señalado al citar los artículos arriba enunciados. ... la observada (sic) pretende registrar, lo que constituye una reproducción de una marca ya registrada de propiedad de mi representada, por lo tanto pretende confundir al público consumidor y el provecho del prestigio ajeno, acto conocido en la doctrina como competencia desleal”; que “la marca solicitada induciría a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos protegidos por ella y sobre quién los provee, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el Artículo 82 literal h)”. Finalmente, fundamenta su demanda, entre otros, en “los Arts. 81, 82 literal h), 83 literales a), d), e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ...”.

1.3. De la contestación a la demanda

Si bien en la demanda se designa como demandados al Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca,

así como al Director Nacional de Propiedad Industrial; y se solicita la citación del Procurador General del Estado, y de GOCH LIMITED “para que pueda intervenir en el proceso como parte coadyuvante del demandado”, no obra en autos sino el escrito de promoción de pruebas del Director Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado.

Considerando:

El tenor del auto ordenatorio de la solicitud, en el cual se dispone proveer sobre el petitorio del “escrito del Dr. Miguel Falconí Puig por los derechos que representa de INDUSTRIAL MOLINERA C.A.”, a cuyo efecto se decide que “... se remita el presente juicio al referido Tribunal y mediante oficio se solicite su interpretación ...”, así como el petitorio del citado escrito, en el cual se dice: “... en aplicación de lo dispuesto en los Arts. 123 y 124 de la Decisión N° 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en concordancia con el Art. 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicito se oficie y remita el proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de que éste realice la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal h), 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 aplicables al presente caso”;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 de 17 de septiembre de 1999), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la G.O.A.C. N° 680 de 28 de junio del 2001), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra en los folios 10 y 11 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con el oficio N° 795-TDCAG-03, el Tribunal encuentra pertinente la interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no así la del artículo 82, literal h, *eiusdem*. Además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio el artículo 84 *eiusdem*. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“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;

(...)

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

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

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

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

(...)”.

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

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

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

“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”.

I. De la interpretación prejudicial

I.I. 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.

I.II. 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 Organismo 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).

I.III. 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.

I.IV. 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).

I.V. 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).

I.VI. 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 de 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).

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo 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 valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado,

retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición 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.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, 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.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a

adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.

En consecuencia, 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: 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 aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras, palabras o cifras, entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, 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 de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues 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.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

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

Además, 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. 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.

IV. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96 del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299 del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

De conformidad con el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril del 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674 del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504 del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98 de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338 del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231 del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non eget probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

V. De las marcas débiles

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, 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 marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “*Derecho de Marcas*”; Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192).

VI. De los prefijos de uso común

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. Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario. Por esta misma razón, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones al registro de otro signo como marca.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge; ob. cit., pp. 190 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.

No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común ... si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado ...”.

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “SUPER CHOO” para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del elemento SUPER, si la terminación CHOO atribuye al conjunto distintividad suficiente.

VII. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado. Del examen de registrabilidad de un signo como marca.

El Capítulo V, Sección II de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito 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 impretermitible 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" (Sentencia dictada en el Proceso N° 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

CONCLUYE:

1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

3° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal

aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

4° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, el interesado deberá probar, conforme a los medios procesales internos de cada país, que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo.

5° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

6° En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos.

7° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTON CHONE**

Considerando:

Que, al momento existen en el archivo general de la institución documentos que deben ser eliminados, pues se relacionan con trámites administrativos que por el transcurso del tiempo no implica repercusión de responsabilidad administrativa o financiera o que constituya materia de consulta de los departamentos administrativos o usuarios del Gobierno Municipal;

Que, en atención a lo establecido en la norma de control interno N° 210-04 "Documentos de respaldo y su archivo" emitida por la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial N° 6 del 10 de octubre del 2002, es necesario dar el debido ordenamiento a la eliminación de documentación inútil; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 64, numeral 49 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Gobierno Municipal,

Resuelve:

Expedir el siguiente: **REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PARA LA ELIMINACION DE DOCUMENTACION INUTIL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHONE.**

CAPITULO I

DE LA COMISION

Art. 1.- Créase la Comisión de Evaluación de Documentos del Archivo General del Gobierno Municipal de Chone, la misma que tendrá el carácter de especial; y,

El Secretario General del Gobierno Municipal, que presidirá
El abogado del Departamento Jurídico
El Jefe del Archivo General
Director(a) de Educación y Cultura
Director(a) Financiero
Auditor Interno Municipal

El Secretario será designado un servidor que se encuentre desempeñando el cargo de oficinista de la Secretaría General Municipal.

Art. 2.- Son atribuciones de la comisión:

- a.- Analizar y calificar toda la información existente en el archivo general y determinar los períodos de conservación de los documentos, procedimientos para el archivo de documentos enviados por los diferentes departamentos municipales;
- b.- Informar al señor Alcalde sobre los documentos que se consideren innecesarios que deben ser objetos de incineración;
- c.- Orientar y formular recomendaciones que fuese del caso para la buena marcha del archivo general de acuerdo con las técnicas modernas; y,
- d.- Evaluar los documentos para identificar los que deben ser considerados como históricos para enviarlos a la biblioteca municipal, que sirvan de fuente de consulta para la ciudadanía de Chone.

Art. 3.- Son deberes de la comisión:

- a.- Sesionar cuando las circunstancias lo ameriten a pedido del Presidente de la comisión;
- b.- Levantar y suscribir las actas, dejando constancia detallada de los documentos respecto de los cuales ha resuelto informar acerca de su eliminación o entrega a la biblioteca;
- c.- Intervenir en la incineración de los documentos por sí o por intermedio de cualquiera de sus miembros;
- d.- Aprobar y suscribir las actas de sesiones que celebre la comisión; y,
- e.- Las demás que le imponga el presente reglamento.

CAPITULO II

**ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE,
SECRETARIO Y MIEMBROS
DE LA COMISION**

Art. 4.- Son atribuciones y deberes del Presidente:

- a.- Planificar, programar y dirigir las actividades que deba realizar la comisión;
- b.- Dirigir y coordinar las funciones de los miembros de la comisión;
- c.- Resolver con voto dirimente sobre dudas de aplicación del presente reglamento;
- d.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la comisión;
- e.- Suscribir las actas, conjuntamente con los demás miembros de la comisión; y,
- f.- Las demás que legalmente le corresponden.

Art. 5.- Son atribuciones y deberes del Secretario:

- a.- Informar al Presidente sobre todos los asuntos que se requieran;
- b.- Elaborar la agenda de cada sesión y la lista de documentos que deben ser sometidos a consideración de la comisión;
- c.- Redactar y llevar en orden las actas de la comisión;
- d.- Legalizar dichas actas, luego de suscritas por todos los miembros de la comisión;
- e.- Convocar a sesiones a los miembros de la comisión por orden del Presidente;
- f.- Coordinar las actividades de la comisión con los grupos de trabajos y las unidades administrativas;
- g.- Opinar, sin derecho a voto, sobre el asunto que se estuviere tratando;
- h.- Formar parte de los grupos de trabajo a los que fuere designado, e,
- i.- Las demás que le fueren encomendadas por la comisión o el Presidente.

Art. 6.- Corresponde a los miembros de la comisión:

- a.- Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente;
- b.- Actuar con voz y voto en las deliberaciones que se presenten en la comisión;
- c.- Integrar los grupos de trabajo para los que fueren designados;
- d.- Suscribir las actas de las sesiones, conjuntamente con el Presidente y Secretario; y,
- e.- Cumplir con lo establecido por el presente reglamento y las resoluciones de la comisión.

CAPITULO III

DE LAS ACTAS

Art. 7.- Se levantará en cada reunión un acta con anotación de los miembros asistentes.

Art. 8.- Las decisiones de la comisión serán tomadas por mayoría de votos. Se hará constar el pronunciamiento de cada uno de los votantes.

Art. 9.- Cuando el Alcalde previa recomendación de la comisión decida la eliminación de documentos, ordenará levantar un acta en la que consten los siguientes datos:

- a.- Fecha de levantamiento del acta;
- b.- Referencia del acta de la comisión de evaluación por la que se recomienda la evaluación, traspaso, microfilmación, incineración de documentos y del oficio que contenga la delegación otorgada por el Alcalde para el cumplimiento de la diligencia;
- c.- Identificación del Departamento Municipal a la que pertenezcan los documentos;
- d.- Período, detalle o descripción breve que identifique por asuntos los documentos que se eliminan; y,
- e.- Nombre y firma de los delegados y jefes de archivo que intervienen en la diligencia de incineración.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Chone, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil cuatro.

f.) Lcdo. Eliécer Bravo Andrade, Alcalde del cantón Chone.

f.) Prof. César Saltos Pazmiño, Secretario General.

CERTIFICO: Que el presente reglamento fue discutido y aprobado en sesión ordinaria, celebrada por el ayuntamiento de Chone, el día 10 de mayo y sesión extraordinaria el 8 de diciembre del 2004, de conformidad con lo que dispone el Art. 127 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

f.) Prof. César Saltos Pazmiño, Secretario General.

ALCALDIA DEL CANTON CHONE.- Chone, diciembre 13 del 2004.

EJECUTESE:

f.) Lcdo. Eliécer Bravo Andrade, Alcalde del cantón Chone.

f.) Prof. César Saltos Pazmiño, Secretario General.