



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año I -- Quito, Viernes 18 de Noviembre del 2005 -- N° 148

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

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez  
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540  
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto  
Sucursal Guayaquil: Calle Chile N° 303 y Luque -- Telf. 2527 - 107  
Suscripción anual: US\$ 250 -- Impreso en Editora Nacional  
2.200 ejemplares -- 40 páginas -- Valor US\$ 1.00

## SUPLEMENTO

### SUMARIO:

	Págs.		Págs.
<b>ACUERDO DE CARTAGENA</b>			
<b>PROCESOS:</b>			
<b>26-IP-2005 Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 1943-2003. Actor: CORPORACION TRANSCONTINENTAL DEL PERU. S.A.C. Marca: "NORTEÑO GRANEADITO" .....</b>	<b>2</b>	<b>Sección Primera. Expediente Interno N° 2003-00268. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S. A. Marca: "ESPANOLA". .....</b>	<b>10</b>
<b>27-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo.</b>		<b>32-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 242/93-MP. Actor: ROBERT BOSCH GMBH. Marca: "BOSCH" .....</b>	<b>15</b>
<b>27-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la</b>			

Págs.	ACUERDO DE CARTAGENA
	<b>PROCESO 26-IP-2005</b>
	<b>Interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 1943-2003. Actor: CORPORACION TRANSCONTINENTAL DEL PERU. S.A.C. Marca: "NORTEÑO GRANEADITO"</b>
<p>solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador. Marca: MONTECARLO. Actor: R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Proceso interno N° 2789-LR .....</p> <p>35-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 6991-NR. Actor: GRUNENTHAL GMBH. Marca: "NEUMOQUIN" .....</p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUCIONES:</b></p> <p>927 Calificación de la aplicación por parte de la República de Colombia de un régimen de Licencias Previas y un contingente a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas arancelarias NANDINA 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00, originarias de los Países Miembros, como restricción para efectos del Programa de Liberación</p> <p>928 Solicitud del Gobierno de Colombia para el diferimiento arancelario del arroz clasificado en las subpartidas Nandina 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00. ....</p> <p>929 Solicitud del Gobierno de Ecuador para el diferimiento arancelario para un grupo de bienes del sector automotor ...</p> <p>930 Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena de julio del 2005, correspondientes a la Circular N° 247 del 20 de junio del 2005 .....</p> <p style="text-align: center;"><b>ORDENANZAS MUNICIPALES:</b></p> <p>- Cantón San Pedro de Alausí: Para el cobro del impuesto al rodaje de vehículos motorizados .....</p> <p>- Cantón Ventanas: Que reglamenta la organización, planificación y tránsito de vehículos no tradicionales (triciclos motorizados, trici-motos, moto-taxi) en la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos .....</p>	<p>19</p> <p>27</p> <p>33</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>39</p> <p style="text-align: center;"><b>Magistrada consultante:</b> doctora Elcira Vásquez Cortez.</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTOS:</b></p> <p>Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005.</p> <p style="text-align: center;"><b>1. Antecedentes.</b></p> <p>El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><b>1.1. Las partes:</b></p> <p><b>Demandante:</b> CORPORACION TRANSCONTINENTAL DEL PERU. S.A.C.</p> <p><b>Demandado:</b> INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.</p> <p><b>Tercero Interesado:</b> ALICORP S. A.</p> <p style="text-align: center;"><b>1.2. Hechos Relevantes.</b></p> <p><b>a) La Demanda.</b></p> <p>La demanda pretende la nulidad de los actos proferidos por el INDECOPI de la República del Perú, mediante los cuales se concedió el registro de la marca mixta NORTEÑO GRANEADITO, solicitada el 1 de octubre de 1997 para distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), solicitud que se tramitó en el expediente administrativo N° 9748973.</p>

El 12 de diciembre de 1997 la empresa ALICORP S. A. formuló observación a la solicitud de registro con base en la marca "DEL NORTE" y etiqueta que distingue productos de la clase 30, y en la misma fecha la empresa demandante también formuló observación manifestando que el signo solicitado sería confundible con su marca "COSTEÑO GRANEADITO" y envase que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Tramitada la actuación, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro del signo solicitado, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, organismo que confirmó la Resolución apelada, considerando que si bien existe identidad entre algunos de los productos a ser distinguidos, dadas las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no induciría al público consumidor a confundir un producto con otro, o a asociar el origen empresarial de los mismos; es decir, que el INDECOPI consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Vistas las marcas en conflicto existe confusión ya que dejan la misma impresión y recuerdo al ser muy similares, por lo que se produce confusión indirecta, la que se presenta cuando no se refiere al producto sino a su origen empresarial, toda vez que preocupa que el público crea que se trata de un producto de su empresa o de una derivación de la misma. La confusión se presenta si se tienen en cuenta los elementos figurativos que se incluyen en la etiqueta y en general la presentación que es muy similar a la suya, ambas con fondo transparente, con elemento denominativo escrito de las mismas características dentro de un rectángulo de fondo azul, ambas juegan con los colores azul y amarillo e incluyen en el borde el elemento figurativo con el término extra, y usan el mismo tipo de letra.

La demandante considera que el INDECOPI ha tomado con ligereza los elementos que determinan la confundibilidad de los signos, pues en una rápida vista de las etiquetas se puede observar que los elementos que caracterizan los signos son precisamente los colores, que tienen una similitud del 80%, siendo ello determinante para que un consumidor se confunda y adquiera un producto bajo la creencia de que está adquiriendo otro.

#### **b) Contestación de la demanda.**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda sosteniendo que las resoluciones impugnadas son legales.

Aduce que la demanda es inconsistente ya que se basa en un único argumento: que las marcas en conflicto son confundibles y, por ello, que el signo solicitado estaría incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que exige que son dos los requisitos para que se dé la prohibición:

- a) Que las marcas en conflicto sean idénticas o semejantes al grado de inducir al público en error; y,

- b) Que las marcas en conflicto distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir en error al público (productos o servicios vinculados). En el presente caso no hay controversia respecto a que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos - arroz-, pero no concurre el segundo requisito exigido por la norma.

La demandante dice que la marca solicitada es confundible con su marca registrada dado que los elementos figurativos que la solicitante incluye en la etiqueta y en general la presentación de conjunto de la misma sería similar a los de su marca, pero, atendiendo a los criterios para establecer si dos signos son semejantes, y dado que los signos en conflicto son mixtos, la autoridad administrativa constató que los elementos más relevantes de los signos son "COSTEÑO" y "NORTEÑO", que difieren en el sonido de la primera sílaba, y que evocan conceptos distintos, por aparecer en caracteres más destacados y ser determinantes al momento de indicar el origen empresarial de los productos. Además, que los términos "GRANEADITO" y "ARROZ", presentes en ambas marcas, y el término "NUEVO", presente solo en la marca de la empresa demandante, tienen carácter secundario, más aún si los primeros constituyen términos genéricos y descriptivos, por lo que no son relevantes al momento de realizar el examen comparativo.

Los demás elementos de los signos, cromáticos, tipo de letra y las figuras geométricas, son elementos complementarios que no resultan determinantes para identificar el origen empresarial de los productos.

#### **3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:**

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

La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado. Además es procedente que se interpreten de oficio los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

#### **DECISION 344**

(...)

#### **Artículo 81**

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

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

**Artículo 82**

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:”*

(...)

- 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;*

**Artículo 83**

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

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

(...)

- 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.”*

**4. Consideraciones.**

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: interpretación prejudicial, requisitos; concepto de marca y sus elementos constitutivos; marcas mixtas: elementos predominantes; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente; marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad.

**4.1. La interpretación prejudicial.**

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

**De la interpretación prejudicial****De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario**

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

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

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

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril del 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril del 2002). Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso.

**De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria**

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno.

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

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

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este órgano jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. N° 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y

estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997).

#### **De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial**

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

#### **De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial**

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

#### **De la competencia del Tribunal comunitario**

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre de 1994).

#### **De las obligaciones del Juez consultante**

Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a

éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero del 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos "ALPIN" y "ALPINETTE" respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del 2003)."<sup>1</sup>

#### 4.2. Requisitos para el registro de marcas.

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

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

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

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

#### La distintividad

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

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

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

#### La perceptibilidad

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

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

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

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

#### La susceptibilidad de representación gráfica

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

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

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

#### 4.3. Marcas mixtas: elementos predominantes.

La marca mixta es un todo conformado por dos elementos, uno denominativo y uno gráfico, el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no se de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en

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

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

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

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

la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema:

*“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.* (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).<sup>5</sup>

#### 4.4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

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

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

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

Al respecto la doctrina señala que:

*“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”.*<sup>6</sup>

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

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

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

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

*“La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad. (Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003).”*<sup>7</sup>

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

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 17 de noviembre del 2004. **Proceso N° 129-IP-2004.** Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero del 2005.

<sup>6</sup> **BAYLOS Corroza Hermenegildo.** “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829.

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

#### 4.5. Reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente

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

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*
2. *Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.*
3. *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*
4. *Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa."*

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

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

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

La distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, que se desprende de la relación existente entre el signo y los productos o servicios que se aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.

Los signos descriptivos son los que informan de manera exclusiva acerca de las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente:

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

(...)

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

(...)

*"... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos".<sup>8</sup>*

La denominación genérica es una expresión que se refiere a determinado producto o servicio y es normalmente usada por el público para designarlo; además, es parte del vocabulario general o de uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En materia de marcas la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. De igual modo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión que es genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Es importante recordar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

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

<sup>8</sup> Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

**4.6. Marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad.**

Este tipo de marca es la que ha alcanzado una gran difusión que le permite ser reconocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distingue; por su especial condición goza de una protección ampliada, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca notoria frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.

La doctrina sobre esta clase de marcas comenta lo siguiente:

*“La marca que es ampliamente conocida por el público consumidor es el reflejo del esfuerzo desplegado y los recursos invertidos por el empresario para que el signo se transmutara en marca, constituyéndose en sí misma en un “poder de venta” (selling power)”*<sup>9</sup>

*“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.”*<sup>10</sup>

Esta clase de marca goza de una protección más amplia, que no se limita, como ya se anotó, por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoriamente conocida.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega y para ello es factible valerse de los diferentes medios probatorios que se encuentren disponibles en el respectivo sistema judicial y al igual que sucede en todo proceso las pruebas aportadas se valoran por el administrador o juez competente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

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

**CONCLUYE:**

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

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

**TERCERO:** La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.

**CUARTO:** Según lo establecido por el artículo 83 literal a) 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 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 efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**QUINTO:** El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera evitar cualquier riesgo de confusión.

**SEXTO:** El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.

**SEPTIMO:** Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las

<sup>9</sup> **ANDRADE Raiza y otros.** “TEMAS MARCARIOS”. Editado por Livrosca C.A. Caracas 1999, Pág. 184.

<sup>10</sup> **ZUCCHERINO, Daniel.** “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997. Págs. 130 y 131.

marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 1943-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

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

Mónica Rosell  
SECRETARIA

---

## ACUERDO DE CARTAGENA

### PROCESO 27-IP-2005

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente Interno N° 2003-00268. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S. A. Marca: "ESPAÑOLA"**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación

Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade.

### VISTOS:

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 16 de marzo del 2005.

### 1. Antecedentes.

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

#### 1.1. Las partes:

**Demandante:** ETERNIT COLOMBIANA S. A.

**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

#### 1.2. Hechos Relevantes.

##### 1. La demanda.

La Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S. A. a través de demanda presentada en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se declaren nulas la Resolución N° 30620 de 23 de septiembre del 2002, por la cual se declara la caducidad del título del registro correspondiente a la marca "ESPAÑOLA", y las N° 38370 y N° 42475 de 28 de noviembre del 2002 y de 27 de diciembre del 2002, que confirman la anterior.

Entre los hechos importantes de la demanda se destaca lo siguiente: el 23 de mayo del 2002, la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S. A. solicitó oportunamente la renovación del Registro 118.418 de la marca "ESPAÑOLA", para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que había sido concedido mediante Resolución N° 5716 de 25 de agosto de 1987 y renovado a través de Resolución N° 5412 de 30 de diciembre de 1992. A pesar de que se realizó la solicitud de renovación del registro, la autoridad competente no se pronunció al respecto, y emitió la Resolución N° 30620, por medio de la cual declaró la caducidad del registro.

La actora argumenta que la administración al declarar la caducidad de la marca "ESPAÑOLA", omitió el trámite establecido en la normativa nacional, violando el derecho de defensa que posee; además, que si la Superintendencia de Industria y Comercio consideraba que no era viable acceder a la renovación del registro debió manifestarlo en la Resolución N° 30620 de 23 de septiembre del 2002.

##### 2. La contestación a la demanda.

La administración defiende la legalidad de su actuación que dice se sujetó a lo señalado en la normativa nacional y comunitaria.

Expresa que la caducidad del certificado N° 118418 de la marca ESPAÑOLA, para distinguir productos de la clase 19 internacional, se presentó al no cumplir con los requisitos legales exigidos para su renovación; no se trata de una sanción, sino que *“es una manera de extinción del derecho al uso de un registro marcario, por la negligencia y el desinterés de su titular.”* La caducidad tiene su fuente en la norma de carácter supranacional, contenida en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó el artículo 25 del Decreto 2591 del 2000, por cuanto la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S. A., a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados para pagar las tasas correspondientes a la renovación del registro de la marca ESPAÑOLA, no se había allanado a hacerlo.

Señala que la declaración de la caducidad de un registro marcario es la oficialización de que se ha presentado tal fenómeno y puede ser decretada en cualquier tiempo, a partir del día siguiente en que se incurra en los supuestos contemplados por el artículo 25 del Decreto 2591 antes citado.

Expresa que no puede afirmarse que la administración violó el debido proceso o el derecho de defensa de la parte actora, pues se le permitió realizar el ejercicio de los recursos correspondientes en la vía gubernativa.

### 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 y 174 de la Decisión 486 y del artículo 25 del Decreto 2591 del 2000. Sin embargo, este Tribunal sólo es competente para interpretar las normas que formen parte del ordenamiento jurídico comunitario por lo que no será interpretado el Decreto 2591; y como a la fecha de la solicitud de la primera renovación del signo, que genera la presente controversia, la Decisión vigente era la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se interpretarán de oficio los artículos 88,103 y 119, así como la Disposición Transitoria Cuarta de esa Decisión.

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

#### Decisión 313

(...)

##### Artículo 88

*“La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.*

(...)

#### Artículo 103

*“El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.*

(...)

#### Artículo 119

*“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.*

(...)

#### Disposición Transitoria Cuarta

*“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.*

#### 4.1. Aplicación de la ley en el tiempo.

De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2003-00268-01 se desprende que la norma aplicable al presente caso es la Decisión 313 vigente al momento de la primera renovación del registro de la marca “ESPAÑOLA”, dado que los actos administrativos demandados atañen a la primera renovación del registro de marca.

En primer lugar, es preciso señalar que la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que *“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.”*

Los derechos válidamente concedidos son los que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden vulnerarse con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria, es decir, no son susceptibles de ser alterados por ley posterior si fueron concedidos en forma legal o válida.

Por principio general una nueva norma no altera los hechos producidos antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley. Al respecto en la doctrina se analiza el tema así:

*“Este principio lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva modificara las consecuencias de los hechos ya*

realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.<sup>1</sup>

“La irretroactividad de la ley es una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos”.<sup>2</sup>

Por lo general la ley rige para lo venidero, no obstante, por excepción, se le puede conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar. La aplicación de la ley en el tiempo tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, retroactivo y ultractivo. El primer efecto implica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto inmediato implica simultaneidad entre la entrada en vigencia de una norma y su aplicación, y el retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y en cuanto al efecto ultractivo de la ley se tiene que la norma, aunque derogada sigue rigiendo las situaciones que se consolidaron bajo su vigencia; lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 313 y aplicables al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido, tiene efecto inmediato.

Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones al respecto:

“*Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.* (Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).”<sup>3</sup>

“... la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la

normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).”<sup>4</sup>

#### 4.2. De los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en las normas comunitarias sobre propiedad industrial. El principio de Complemento indispensable.

El artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Norma Comunitaria Andina.

Pero tal autorización debe entenderse como que la autoridad nacional no puede regular aspectos ya definidos en la Norma Comunitaria pues tal actuación resultaría arbitraria y equivaldría a una modificación unilateral del régimen común. La legislación interna no debe agregar o suprimir requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial o adicionar causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Por lo tanto, no son aplicables las normas de derecho interno contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación Comunitaria Andina.

El principio del complemento indispensable atribuye a los Países Miembros la potestad de complementar por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino; para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo, no pueden establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al referirse al principio de complemento indispensable, en la sentencia emitida en el Proceso 121-IP-04 se refirió a los siguientes criterios jurisprudenciales provenientes del fallo 2-IP-1996:

“En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N°

<sup>1</sup> MOUCHET Carlos. INTRODUCCION AL DERECHO. Editado por Perrot. Pág. 278.

<sup>2</sup> LARREA Holguín Juan. DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 5ta. Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 111.

<sup>3</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso N° 42-IP-2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial N° 963, del 5 de agosto del 2003.

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial N° 965, del 8 de agosto del 2003.

33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior o posterior a la norma integracionista”.

(...)

“...la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable» para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser «estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen”.

(...)

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad...”<sup>5</sup>

Según el principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no alteren su contenido y alcance, es decir, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria, y debe referirse únicamente sobre lo no comprendido en la norma supranacional.

Con base en los anteriores criterios el Juez Nacional examinará el contenido del Decreto 2591 del 2000 citado como una de los fundamentos de derecho para la declaratoria de caducidad del registro de la marca “ESPAÑOLA”.

#### 4.3. De la renovación del registro de una marca.

Según lo dispuesto por el artículo 87 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Pero como quiera que el registro de la marca “ESPAÑOLA” fue concedido antes de entrar en vigencia la Decisión 313 (que lo fue el 14 de febrero de 1992) en aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión mencionada el derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Para solicitar y obtener la renovación del registro marcario es requisito indispensable que la petición sea formulada ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. La renovación depende únicamente de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad nacional competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original.

Si se deniega la renovación a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.

El Tribunal ha señalado, sobre el derecho de renovación, que: “... no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe ... denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo ... o afectan a derechos de terceros ... pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 207, del 29 de abril del mismo año).

En el presente caso la sociedad actora solicitó nuevamente la renovación del registro de marca siendo que mediante los actos demandados dentro del proceso interno se declaró la caducidad del registro.

#### 4.4. La caducidad del registro de la marca. Causales.

El artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que las causales que dan lugar a la declaratoria de la caducidad de un registro son: que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal y que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la norma interna del respectivo País Miembro.

<sup>5</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6 de octubre del 2004. **Proceso N° 121-IP-04**. Marca: “FRUCOLAC”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre del 2004.

Mediante los actos demandados la Oficina Nacional aplicó la segunda causal para declarar la caducidad del registro.

Este "... modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica 'que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce...' (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc". (Criterio proferido dentro del proceso 179-IP-04).

Si se declara la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, incluyendo a su antiguo titular, sin tomar en cuenta la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha dejado sentado que "... si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna. Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona" (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada y confirmada en la interpretación 179-IP-04).

Como ya se anotó, el artículo 119 de la Decisión 313 admite la posibilidad de que los temas referidos a Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria citada, sean regulados por la legislación interna de cada País Miembro, por ello el artículo 120, hace una clara remisión a la legislación nacional de los respectivos Países Miembros, al señalar que las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la mencionada Decisión.

La causal de caducidad por falta de pago de las tasas, se refiere a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo; en este punto el artículo 103 de la citada norma establece que en lo relativo a las tasas y a su pago se reconoce la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

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

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones,

licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

**SEGUNDO:** El Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, que de alguna manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

**TERCERO:** El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, tal potestad no los autoriza para establecer nuevos derechos y obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente. A la legislación nacional no le compete legislar sobre asuntos ya regulados por la normativa comunitaria.

**CUARTO:** La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. Para lo cual se le otorgará al titular seis meses de gracia posteriores a la fecha de expiración del registro para que realice la petición de renovación. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

**QUINTO:** La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad.

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.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

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

Mónica Rosell  
SECRETARIA

---

**ACUERDO DE CARTEGENA**

**PROCESO 32-IP-2005**

**Interpretación prejudicial de los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 242/93-MP. Actor: ROBERT BOSCH GMBH. Marca: "BOSCH"**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación

Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Luis Rosero Morales.

**VISTOS:**

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005.

**1. Antecedentes.**

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

**1.1. Las partes:**

**Demandante:** ROBERT BOSCH GMBH.

**Demandados:** MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

**1.2. Hechos Relevantes.**

**1.1. La demanda.**

Dice el demandante que la marca "BOSCH" de Robert Bosch GMBH fue inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 30 de diciembre de 1954 con el número 589, vigente hasta el 30 de diciembre de 1989.

Que el 15 de diciembre de 1989, solicitó la renovación del registro de la marca "BOSCH" cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el caso y "con las exigencias de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, constantes en el oficio 1675-DNPI, del 30 de abril de 1990, que exigía que se presente el poder respectivo y la prueba de uso de la marca "BOSCH" ".

Agrega que el 17 de enero de 1992 se expidió la providencia N° 92 0567, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial declara caducado el registro de la marca "BOSCH" alegando no haberse dado cumplimiento oportuno a los requerimientos efectuados en el oficio N° 1675-DNPI-MICIP de 30 de abril de 1990; sin embargo, aclara que el referido oficio nunca le fue notificado.

El 5 de marzo de 1992, presentó un memorial solicitando la revocatoria de la providencia N° 92 0567 de 17 de enero de 1992, con base en que el pedido realizado en el oficio N° 1675 DNPIMICIP del 30 de abril de 1990 fue cumplido oportunamente. El Director Nacional de Propiedad Industrial a través de providencia N° 92 3016 de 21 de julio de 1992, notificada el 29 del mismo mes y año, niega la revocatoria solicitada y mantiene la declaratoria de caducidad de la marca "BOSCH".

Con el objeto de agotar la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley nacional vigente a ese momento, presentó un reclamo administrativo fundamentado en los hechos antes relatados. La Autoridad

Nacional Competente el 20 de enero de 1993, por medio de la Resolución N° 0094, resolvió *“Rechazar por improcedente tanto la petición de revocatoria de la providencia N° 920567 de 17 de enero de 1992, notificada el 24 de los mismos mes y año correspondiente al trámite N° 8850/89 de 15 de diciembre de 1989, como la reclamación administrativa.”*

### 1.2. La contestación a la demanda.

□● El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contestó la demanda planteando las excepciones que se resumen a continuación:

1. Caducidad del derecho para accionar y prescripción de la acción contenciosa administrativa.
  2. Incompetencia del Tribunal en razón del grado, ya que al no haberse agotado la vía administrativa, no puede acudir a la vía contenciosa.
  3. Nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal.
  4. Validez de las Resoluciones N° 94 0567 y 92 0567, emitidas por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por el Director Nacional de Propiedad Industrial, respectivamente, por guardar conformidad con la legislación vigente en la materia.
  6. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- El Procurador General del Estado, contestó a la demanda proponiendo las siguientes excepciones:
1. La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.
  2. Que el acto impugnado fue emitido legalmente por emanar del funcionario competente para dictarlo.
  3. Improcedencia del recurso, porque se debió demandar la nulidad de la resolución, por omisión de notificación.
  4. Falta de derecho del actor por presentar el reclamo administrativo fuera del término legal, y cuando el acto que se impugna ya se encontraba ejecutoriado.
  5. Caducidad del derecho del demandante y prescripción de la acción.

### 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

Las normas cuya interpretación prejudicial solicita el consultante son los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de la renovación de la marca “BOSCH”, y el artículo 89 de la Decisión 311, vigente al momento de dictarse el acto administrativo que denegó la renovación de la marca.

La interpretación prejudicial versará únicamente sobre los artículos de la Decisión 85 solicitados por el consultante por ser los aplicables al caso planteado, ya que es ésta la norma aplicable en virtud de la fecha de presentación de la solicitud de renovación del registro de la marca “BOSCH”.

Se realizará la interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

### Decisión 85

#### Artículo 70

*“Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.”*

(...)

#### Artículo 84

*“Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.”*

#### Artículo 85

*“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros, anterior a la vigencia del presente Reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene.*

*Los plazos previstos en los artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.*

*Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento.”*

### 4. Consideraciones.

La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: aplicación de la Decisión 85 en el tiempo; la renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85; aspectos sobre propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85.

#### 4.1. Aplicación de la Decisión 85 en el tiempo.

La marca BOSCH obtuvo su registro el 30 de diciembre de 1954 el que estaba vigente hasta el 30 de diciembre de 1989; el titular del registro solicitó la renovación de la marca el 15 de diciembre de 1989.

Según el contenido del artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se entiende que la norma aplicable al presente caso es la Decisión 85, ya que aunque el registro de la marca se concedió de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a

regir desde el 5 de junio del 1974, los asuntos referentes a la renovación del registro marcario se rigen por la Decisión mencionada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la aplicación de la Decisión 85 a las solicitudes de renovación de registro de marca, concedidos con anterioridad a la vigencia de esta Decisión ha dicho:

*“era necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido.”*

(...)

*“El derecho concedido será afectado por la primacía del derecho comunitario, al disponerse que en cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento (la Decisión 85) contiene.”<sup>1</sup>*

*“El artículo 85, refuerza lo dispuesto anteriormente, al sostener que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la ley interna, anterior a la vigencia de la Decisión 85 dentro del País respectivo, subsistirá por el tiempo en que haya sido concedido y todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas se someterán a la ley andina.”<sup>2</sup>*

#### **4.2. La renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.**

El artículo 85 de la Decisión 85 establece en relación con el registro de marca concedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma que el derecho subsistirá por el tiempo que fue concedido el registro. Corresponde el trámite de la renovación conforme a las prescripciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años.

El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

No define la norma lo que se entiende por uso de la marca, sin embargo la Jurisprudencia Comunitaria Andina ha expresado al respecto que:

*“se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente*

*corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.*

*La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.”<sup>3</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado criterios jurisprudenciales sobre la figura de la renovación del registro de marcas así:

*“La renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C. N° 207 de 29 de abril de 1995).”*

*“Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación”.*

*“El artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”. (Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia....” Tomo II, Pág. 152).”*

<sup>1</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 25 de mayo de 1988. **Proceso N° 01-IP-88.** Patente de invención: “COMPOSICION QUE COMPRENDE UN PRODUCTO HERBICIDA ACTIVO Y UN AGENTE MODIFICADOR DE SU EFECTO HERBICIDA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 de 26 de julio de 1988.

<sup>2</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 29 de julio de 1988. **Proceso N° 02-IP-97.** Marca: “RIOCLARO + gráfica”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 393 de 14 de diciembre de 1998.

<sup>3</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de marzo del 2004. **Proceso N° 17-IP-2004.** Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CONTRA LA RESOLUCION N° 0936405, DEL 24 DE MARZO DE 1994”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 de 29 de abril del 2004.

*“El artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide...”*

*“La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.”*

*“Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.”*

*“Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”.*

*“La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”. (Criterio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).”*

*“Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público...”<sup>4</sup>*

#### **4.3. Aspectos de propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85.**

Dentro de un sistema de integración la potestad legislativa recae sobre el legislador comunitario sobre materias atribuidas; por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario vigente.

El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que *“los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.”*

El principio de complementariedad consagrado en esta norma significa que la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.

El principio de complemento indispensable consagrado por la normativa comunitaria andina desde la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, potestad que, por ende, no se otorga cuando la norma comunitaria es suficiente para aplicar o desarrollar una figura.

Sobre la necesidad de complementación de la norma comunitaria en lo relativo a la renovación del registro de marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la sentencia dictada en el proceso N° 02-IP-96, reiterado en el proceso N° 121-IP-2004.

*“Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”.*

*“En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso N° 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (G.O.A.C. N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entranen o desvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.”<sup>5</sup>*

No es dable que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance. La legislación interna puede referirse exclusivamente a asuntos no regulados en lo absoluto por el

<sup>4</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 11 de diciembre de 1996. **Proceso N° 03-IP-96.** Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997.

<sup>5</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 6 de octubre del 2004. **Proceso N° 121-IP-2004.** Marca: “FRUCOLAC”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre del 2004.

ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la Legislación Comunitaria.

De todo lo expuesto,

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

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Según el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es esta la norma aplicable a la solicitud de renovación del registro de marca aunque el registro de la misma se haya concedido de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 5 de junio del 1974.

**SEGUNDO:** De conformidad con la Decisión 85, la renovación de una marca depende de dos aspectos: la prueba de uso de la marca y la presentación de la solicitud antes del vencimiento del plazo de expiración del registro.

**TERCERO:** El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que *“los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.”* Sin embargo, la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 242/93-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

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

Mónica Rosell  
SECRETARIA

**ACUERDO DE CARTAGENA**

**PROCESO 34-IP-2005**

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador. Marca: MONTECARLO. Actor: R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Proceso interno N° 2789-LR**

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

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente doctor Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 2789-LR.

El auto de 30 de marzo del 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio N° 112-TCA-DQ-1S-LR de 1 de marzo del 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

**a) Partes en el proceso interno**

Demandante es R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. y demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Interviene como tercero interesado la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A.

**b) Hechos**

El 23 de noviembre de 1992, la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A. solicitó el registro como marca del signo MONTECARLO para distinguir productos de la clase 34. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 34: Tabacos; artículos para fumadores; cerillas). El 10 de noviembre de 1993 la Corporación de Servicios Corpsera S. A. presentó primera observación con base en la titularidad de la marca MONTERREY para productos de la clase 34; el 9 de diciembre de 1993, C. A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS. Presentó segunda observación con base en la solicitud preferente de la marca MONTECARLO también para productos de la clase 34; el 14 de diciembre de 1993 R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, presentó tercera observación a la solicitud de registro con base en la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) igualmente para productos de la clase 34.

Por Resolución 947506 de 18 de diciembre de 1995 el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza las tres observaciones que se han presentado y en consecuencia ordena la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo, argumentando que: *“Los actores en sus demandas de observación, segunda y tercera basan su derecho en la solicitud preferente, es decir que han solicitado el registro con anterioridad, pero se ha demostrado a lo largo del proceso que la demandada, aparte de tener registrada la marca en Colombia, reclama ‘expresamente el derecho preferente’, consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Si se realiza el análisis de las marcas en conjunto debemos llegar a la inequívoca conclusión de que entre las denominaciones MONTE REY y MONTECARLO, no se parecen, por tanto la marca accionada tiene los suficientes elementos que la hacen distintiva e independiente. Por otro lado la marca solicitada por Cigarrera Bigott Sucs., ha recibido observación de la accionada, justamente en base al ‘registro y notoriedad de la marca MONTECARLO en Colombia’”.*

**c) Fundamentos jurídicos de la demanda**

La actora manifiesta que *“... fundamentó las observaciones presentadas en el hecho de que la denominación que se pretende inscribir por parte de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. es semejante visual, fonética y auditivamente con la famosa marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de propiedad de mi representada, tanto más que están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza (clase internacional N° 34), lo que evidentemente llevaría a confusión entre el público consumidor”.* Que: *“... demostró dentro del trámite de observaciones que la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de su propiedad se encuentra registrada en varios países del mundo,*

*incluyendo países del Pacto Andino y en el Ecuador se encuentra solicitada para registro bajo el N° 23878 de 28 de enero de 1991, en consecuencia ha sido solicitada en nuestro país, con anterioridad a la solicitud N° 35566 de la marca MONTE CARLO presentada por la Compañía Colombiana de Tabaco S. A.”.*

Indica que fundamenta su demanda en *“La evidente similitud entre la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de propiedad de mi representada con la denominación MONTECARLO solicitada para registro por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. ... La identidad de clase internacional (N° 34) que están destinadas a proteger las marcas ... El hecho de que en el Ecuador mi representada ha solicitado para registro bajo el N° 23878 de 28 de enero de 1991, la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) en consecuencia ha sido solicitada en nuestro país, con anterioridad a la solicitud N° 35566 de la marca MONTE CARLO presentada por Compañía Colombiana de Tabaco S.A. ... El hecho de que la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) es famosa y notoria y se encuentra registrada en varios países del mundo, inclusive en los del Pacto Andino”.*

Finalmente solicita: *“... disponer se acepte las observaciones presentadas por mi representada y se rechace el registro de la solicitud N° 35566-92 de la marca MONTECARLO”.*

**d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda**

**El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca,** responde a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: (i) Legalidad y validez de la resolución impugnada, toda vez que *“... guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”;* (ii) Negativa de los fundamentos de la demanda, dice: *“Niego 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”;* y, (iii) Interpretación prejudicial previa.

**El Jefe del Departamento de Defensa Judicial y Delegado del Procurador General del Estado,** contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) improcedencia de la demanda; (iii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamento legal sus pretensiones; y, (iv) caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

**La COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A.** contesta la demanda diciendo, que tiene registrados en Colombia, los signos MONTECARLO y MONTECARLO+GRAFICA, y que *“... haciendo uso del DERECHO DE PREFERENCIA consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... solicitó el registro de la marca MONTECARLO ...”.*

Resalta el hecho de que *“... la solicitud de registro MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III ... en base a la cual fundamentó la actora el presente recurso, recibió oportunamente observación por parte de COMPAÑIA*

*COLOMBIANA DE TABACO S. A. en base al registro y NOTORIEDAD de la marca MONTECARLO en Colombia, y por tanto, en el mercado subregional andino”.*

Indica que “... el único titular del signo MONTECARLO en la República del Ecuador y en todo el Pacto Andino, es mi representada COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A.”, y que “... al hablar de la marca MONTECARLO, nos referimos a una de las marcas de cigarrillo de mayor difusión, uso y comercialización no solo en Colombia, sino en todo el Pacto Andino ... Para lograr el reconocimiento y difusión de MONTECARLO ... ha invertido grandes sumas de dinero tanto en la tecnología utilizada para lograr un producto de altísima calidad, así como también en campañas publicitarias masivas, que han hecho del signo MONTECARLO no solamente reconocido y renombrado sino notorio”.

Sostiene que “La marca actora MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III, no esta siendo usada o comercializada, ni en el Ecuador, ni en ningún otro país de la subregión andina, mucho menos puesto que para ser tal una marca debe ser antigua, usada constantemente, de amplia difusión en el mercado, requisitos que desde ningún punto de vista reúne el signo actor, a diferencia de la marca MONTECARLO de propiedad de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S. A. quien (sic) como quedó demostrado es un signo notorio”.

#### **CONSIDERANDO:**

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) (sic) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

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

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo MONTECARLO se hizo el 23 de noviembre de 1992 en vigencia de la Decisión 313, de los hechos controvertidos y de las normas aplicables al caso concreto, con base en la solicitud de la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literales a), d) y e) así como la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la indicada Decisión 344 por no ser aplicables al caso.

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

#### **Decisión 344**

##### **Disposiciones Transitorias**

**“Primera.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

#### **Decisión 313**

**“Artículo 71.-** Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

*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 73.-** 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 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;*

(...)"

#### **Disposición Transitoria Quinta**

**"Quinta.-** Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error".

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

Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la Decisión 344 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo MONTECARLO ha sido presentada en vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

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

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

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

Al respecto el Tribunal ha señalado que: *"si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada*

*por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso".* (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre del 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

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

En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo MONTECARLO se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

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

Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

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

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

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

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

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

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

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

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

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, 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).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca MONTECARLO cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las

causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

### III. Derecho preferente

Si bien inicialmente el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, como lo sostiene Baylos Corroza que dice *“La protección jurídica, en los derechos intelectuales, tiene carácter territorial; lo que quiere decir que en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley en cada país...”* (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid, c1993, p. 517); sin embargo, la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 dispuso que el derecho de prioridad concedido válidamente en cualquiera de los Países Miembros también gozará de derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, siempre que verse sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca sobre los mismos productos o servicios.

Al respecto el Tribunal ha indicado que: *“Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho de prioridad establece un término para ejercer el mismo: gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión...”*. (Proceso 44-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 945 del 14 de julio del 2003, marca: BELMONT EXTRA SUAVE).

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

Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

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

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

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

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

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

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

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro...”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio del 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto

los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

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

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

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

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

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

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

#### **Reglas para efectuar el cotejo marcario**

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en

conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

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

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre MONTECARLO y MONTECARLO AND LABEL DESIGN III (color), tanto entre sí como en relación con los productos o servicios que amparan.

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

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

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

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

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Igualmente ha sostenido *"... a tenor de la disposición prevista ... el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya 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 estén destinados los bienes o servicios"*. (Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre del 2004).

Asimismo el Tribunal ha manifestado *"... 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"*. (Proceso 143-IP-2004, ya citado).

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: *"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 08-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, con base en los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

**CONCLUYE:**

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

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

**SEGUNDO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**TERCERO:** Según establece la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, por el lapso de un año a partir de la entrada en vigencia de la referida Decisión, el titular de una marca registrada, siempre que ésta tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar y que ampare productos o servicios idénticos o similares.

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

**QUINTO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el

riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

**SEXTO:** 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 aquella.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2789-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell  
SECRETARIA

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

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## ACUERDO DE CARTAGENA

## PROCESO 35-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 6991-NR. Actor: GRUNENTHAL GMBH. Marca: "NEUMOQUIN"**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán.

**VISTOS:**

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005.

**1. Antecedentes.**

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

**1.1. Las partes:**

**Demandante:** GRUNENTHAL GMBH.

**Demandados:** PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

**Tercero interesado:** COMPAÑIA DE INVERSIONES TRANSGLOBAL S. A.

**1.2. Hechos Relevantes.****1.1. La demanda.**

En la Gaceta de Propiedad Industrial N° 409 se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca "NEUMOQUIN" de 11 de diciembre de 1998, presentada por GRUNENTHAL GMBH para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 19 de mayo del 1999 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación la Compañía INVERSIONES TRANSGLOBAL S. A. presentó observación al registro de la denominación solicitada "NEUMOQUIN", con fundamento en la similitud gráfica-visual y fonética-auditiva entre este signo y la marca

registrada con anterioridad "NEUMONID" expresando "que el uso del signo solicitado induciría a error y engaño inevitable entre el público consumidor, originándose competencia desleal."

El 11 de noviembre de 1999 GRUNENTHAL GMBH contestó a la observación planteada argumentando que la denominación solicitada es susceptible de registro por constituir un signo novedoso y suficientemente distintivo.

El acto administrativo impugnado es la Resolución N° 975990, notificada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 28 de febrero del 2000, mediante la cual se rechazó el registro de la denominación "NEUMOQUIN".

La actora señala que el signo solicitado por GRUNENTHAL GMBH es susceptible de registro por cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la misma norma.

Al comparar los signos confrontados se observa que estos tienen en común la raíz genérica NEUMO, que es un prefijo griego que significa aire o pulmón, este término no es susceptible de apropiación y no entra a formar parte del cotejo.

Finalmente, la demandante manifiesta que existió violación del artículo 95, inciso 2, de la Decisión 344, referente a la debida motivación de los actos provenientes de la administración pública.

**1.2. La contestación a la demanda.**

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó a la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho y ratifica la legalidad de la Resolución N° 0975990.

El Director Nacional de Propiedad Industrial presentó las excepciones siguientes:

- La negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- La legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido en cumplimiento de todas las formalidades legales.
- Improcedencia de la demanda por carecer la pretensión del actor de fundamento legal.
- Caducidad del derecho y prescripción de la acción.

El tercero interesado propuso las excepciones y argumentos que se exponen a continuación:

- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción.
- Que el signo solicitado "NEUMOQUIN" y la marca registrada "NEUMONID", protegen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que entre ellas existen

semejanzas fonéticas y auditivas, por lo que existe razón suficiente para denegar el registro del signo "NEUMOQUIN".

- El Director Nacional de Propiedad Industrial aplicó correctamente la norma nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al expedir la Resolución impugnada, la que fue debidamente motivada.
- El signo "NEUMOQUIN" no cuenta con un factor tópico identificador, por lo que no es lo suficientemente distintivo, y de aceptarse su registro se produciría confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial.

### 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

Por ser pertinentes dentro del caso planteado se realizará la interpretación prejudicial de las normas solicitadas por el consultante, que son: los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

#### Decisión 344

(...)

#### Artículo 81

*"Podrán registrarse como marcas las 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:*

- No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;"*

(...)

#### Artículo 83

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

- Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o*

*servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error";*

(...)

#### Artículo 95

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

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

### 4. Consideraciones.

La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; signos genéricos, descriptivos; signos evocativos; comparación entre signos denominativos, partículas de uso común; la marca de productos farmacéuticos; debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas; la marca débil.

#### 4.1. Los requisitos para el registro de marcas.

Es marca todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, con respecto de otros de distinta procedencia u origen empresarial.

Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de ello es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

#### La Distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que:

*"...la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las*

*propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los resultados alcanzados por cada operador económico.”*<sup>1</sup>

### La Perceptibilidad.

La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. El signo debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo.

Otero Lastres, ha manifestado que:

*“...todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum)...”*<sup>2</sup>

Y que *“...la “perceptibilidad”, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”*<sup>3</sup>

### Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente a través de cualquier mecanismo que sea apto para expresarlo. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

*“La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.*<sup>4</sup>

### 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Un signo es registrable como marca al estar dotado de fuerza distintiva suficiente, por lo que permitir el registro de marcas carentes de tal característica crearía confusión en el mercado, además de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.

La Oficina Nacional Competente deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas.

La prohibición de registrar signos idénticos o similares a otros ya registrados o previamente solicitados, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere.

Un signo que no es distintivo en relación con una marca ya existente en el mercado tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado.

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

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos en nuestra jurisprudencia, 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.”

<sup>1</sup> INDECOPI & ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. 1er. Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI.” Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI. Lima. 1996. Pág. 178.

<sup>2</sup> OTERO Lastres José. “REVISTA JURIDICA DEL PERU” Año XLVII - N° 11. Abril - junio. 1997. Pág. 202.

<sup>3</sup> OTERO LASTRES José. Ob. cit. Pág. 133.

<sup>4</sup> ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”. Editado por Top Management, Bogotá. Pág. 77.

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

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

#### 4.3. Signos genéricos o descriptivos.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos **genéricos o descriptivos**.

La denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

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

De manera que el signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser

registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

#### 4.4. Signos evocativos.

Siendo que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo.

Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

#### 4.5. Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente realizar el cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias, como la dictada en el proceso N° 01-IP-2005, hace mención de varios criterios elaborados por Fernández Novoa para la comparación de marcas denominativas:

*“... ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”*

*“... han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”*

*“... la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”*

*“... en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del*

*consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”<sup>5</sup>*

En la elaboración de un conjunto marcario se pueden usar toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que consideradas individualmente pueden estimarse como expresiones de uso común, las que no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna; por esta razón el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está facultado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que sea lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión.

En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

#### 4.6. La marca de productos farmacéuticos.

Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó; estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

#### 4.7. Debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria contenida en la Decisión 344. Los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que la Oficina Nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido, sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario; en definitiva, constituye la razón de ser del acto.

La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los

efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente:

*“La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.”*

(...)

*“...la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04- AN-97)”<sup>6</sup>.*

#### 4.8. La marca débil.

La debilidad marcaria se presenta cuando el signo está conformado por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan términos similares también de libre uso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación:

*“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 78- 79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...”.*

<sup>5</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S. A. España 1984. Págs. 199 y SS.

<sup>6</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 28 de enero del 2004. Proceso N° 115-IP-2003. Marca: “MIMOSIN”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo del 2005.

“Otamendi ha señalado que *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”* (Otamendi, Jorge; Ob.cit., págs. 191 y 192).”<sup>7</sup>

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

#### CONCLUYE:

**PRIMERO:** Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

**SEGUNDO:** Según lo establecido por el artículo 83 literal a) 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 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 efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

**TERCERO:** El titular de una marca provista de un elemento de uso común 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.

**CUARTO:** No son registrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

**QUINTO:** Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para designar a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.

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

**SEPTIMO:** Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

**OCTAVO:** En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

**NOVENO:** El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

<sup>7</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de enero del 2005. **Proceso N° 161-IP-2004.** Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo del 2005.

**DECIMO:** Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, es decir, que debe reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 6991-NR, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente.

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

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

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

Mónica Rosell  
SECRETARIA

---

**ACUERDO DE CARTAGENA**

**RESOLUCION 927**

**Calificación de la aplicación por parte de la República de Colombia de un régimen de Licencias Previas y un contingente a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas arancelarias NANDINA 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00, originarias de los Países Miembros, como restricción para efectos del Programa de Liberación**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de Liberación y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución 826 de 14 de mayo del 2004, la Secretaría General de la Comunidad Andina denegó la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas NANDINA 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00 provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, la Secretaría General ordenó la suspensión de las medidas provisionales aplicadas por el Gobierno de Colombia a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas NANDINA 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00 provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, mediante Decreto 3460 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 2 de diciembre del 2003. Asimismo, la Resolución 826 dejó constancia del derecho de los particulares afectados para recuperar las garantías y los gravámenes indebidamente exigidos por el Decreto 3460 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia;

Que, mediante Resolución 857 de 1 de octubre del 2004, la Secretaría General declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Colombia y, en consecuencia, confirmó la Resolución 826 de la Secretaría General;

Que el 1 de diciembre del 2004 se publicó en el Diario Oficial de Colombia 45.749 el Decreto 3981 de 2004, "por medio del cual se dictan medidas relacionadas con el comercio de azúcar";

Que el 17 de diciembre del 2004, mediante comunicación SG-F/0.11/2029/2004, la Secretaría General inició una investigación con la finalidad de determinar si las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia a través del Decreto 3891 constituyen una restricción a los efectos del Programa de Liberación;

Que el 20 de diciembre del 2004, el Gobierno de Colombia informó que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 131, de 14 de octubre del 2004, "aprobó la adopción de una medida que permitiera limitar las importaciones a la cantidad necesaria para cubrir el déficit de producción interna, pues, las importaciones perturban el mercado nacional de estos productos. Por esta razón, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto 3981 del 29 de noviembre del 2004, mediante el cual adoptó el Régimen de Licencia Previa y estableció un contingente de 17.500 toneladas para las importaciones de azúcar originarias y provenientes de los Países miembros de la Comunidad Andina. Esta medida fue adoptada por seis meses, contados a partir del 4 de diciembre del 2004";

Que el 24 de enero del 2005 se recibió el fax DIE-0070 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, por el cual remiten un informe técnico que "...sustenta la expedición del Decreto 3981 ...";

Que, el 25 de enero del 2005 se recibió el fax 0591-2-2408642, mediante el cual el Gobierno de Bolivia interpuso “denuncia...contra la República de Colombia por imponer restricciones al comercio mediante la adopción del Decreto 3981 ... que establece un régimen de Licencia Previa y un contingente de 17.500 toneladas para la importación de azúcar cruda y refinada (NANDINA 1701.11.90.00, 1701.91.00.00 y 1701.99.00.00) originaria ... de los Países Miembros ...”. Asimismo, el Gobierno de Bolivia solicitó que “... tomando en cuenta de que se trata de medidas restrictivas adoptadas ... de manera continua, aunque bajo figuras distintas, mucho agradeceré disponer el inicio de las investigaciones necesarias para determinar lo que correspondiere en observancia con el ordenamiento jurídico vigente”;

Que, mediante el Decreto 3981 del 2004, el Gobierno de Colombia pasó al régimen de licencia previa y estableció un contingente de 17.500 toneladas para la importación de los productos comprendidos en las subpartidas 1701.11.90.00 (los demás azúcares de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante), 1701.91.00.00 (demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido con adición de aromatizante o colorante) y 1701.99.00.00 (demás azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido), originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Adicionalmente, se dispuso que el 80% del cupo de que trata el artículo anterior fuera distribuido entre los importadores tradicionales en los últimos tres años, de acuerdo con su participación, por el Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;

Que en el Informe Técnico del Decreto 3981, el Gobierno de Colombia señaló:

“... las condiciones de distorsión de las importaciones procedentes de los países Andinos, y en particular de Bolivia, persisten y siguen causando efectos nocivos a la producción local, lo cual es más que suficiente para justificar la necesidad de un mecanismo que permita de forma transparente la regulación de importaciones masivas de los países Andinos...”

Es pertinente reiterar que el gobierno colombiano optó por aplicar la licencia previa a las importaciones de azúcar con el fin de equilibrar las condiciones bilaterales de acceso de este producto, dada la prohibición de importaciones a la que se encuentran sometidas nuestras exportaciones en el mercado boliviano, de tal manera que, ante situaciones similares, se facilite la gestión que ha de realizar la Comisión para normalizar el comercio entre los dos países.

Igualmente, es preciso señalar que la medida colombiana garantiza a las importaciones procedentes de los países andinos las condiciones de acceso para un volumen equivalente al promedio de las importaciones observadas durante los tres últimos años anteriores a la perturbación. No se trata del cierre del comercio...

En conclusión, la medida adoptada por el Gobierno de Colombia no impide ni dificulta el comercio equilibrado entre Bolivia y Colombia y se ajusta al Artículo 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el trámite de licencia de importación de la OMC”;

Que el segundo párrafo del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena establece que “Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante el cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;

Que la medida adoptada por el Gobierno de Colombia ha sido adoptada de manera unilateral y tiene por efecto dificultar e impedir las importaciones de azúcar originarias de la Subregión. En efecto, a través de las medidas contenidas en el Decreto 3981 del 2004 se limita la importación de azúcar originaria de la Subregión a un cupo 17.500 toneladas. Adicionalmente, el 80% de este cupo sólo puede ser asignado a los importadores tradicionales en los últimos tres años y de acuerdo con su participación. Finalmente, las importaciones de azúcar de origen subregional están sujetas a un régimen de licencia previa incompatible con los objetivos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena;

Que el Gobierno de Colombia no ha justificado que la medida se encuentre amparada por las excepciones de carácter no económico contempladas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;

Que el Decreto 3981 de 2004 no se ampara ni invoca alguno de los mecanismos excepcionales de salvaguardia contemplados en el Acuerdo de Cartagena; y,

Que, a juicio de la Secretaría General, el Decreto 3981 del 2001 establece medidas de efecto equivalente e incluso más restrictivas que aquellas previstas en el Decreto 3460 de 2003 “por el cual se establece una medida de salvaguardia”. Estas últimas medidas formaron parte de una solicitud que fue denegada por la Secretaría General mediante las Resoluciones 826 y 857, al no haberse demostrado las condiciones exigidas por el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena,

#### RESUELVE:

**Artículo 1.-** Calificar como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de licencia previa, el contingente de importación y las condiciones de asignación de licencias y del cupo establecidos por la República de Colombia para las importaciones de azúcar originaria de la Subregión, calificada en las subpartidas NANDINA 1701.11.90.00, 1701.91.00.00 y 1701.99.00.00.

**Artículo 2.-** Se concede a la República de Colombia un plazo de quince (15) días calendario para que informe acerca del levantamiento de las medidas identificadas como restricción al comercio en el artículo anterior.

Comuníquese y publíquese.

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

ALLAN WAGNER TIZON  
Secretario General

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 928

**Solicitud del Gobierno de Colombia para el diferimiento arancelario del arroz clasificado en las subpartidas Nandina 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 842 de la Secretaría General de la Comunidad Andina;

CONSIDERANDO: Que, el artículo 5 de la Decisión 580 autoriza a los países a diferir hasta el cero por ciento el arancel vigente, previa autorización de la Secretaría General, de no mediar observaciones por parte de los demás Países Miembros y siempre que la posibilidad de diferimiento no se encuentre comprendida en los artículos 83 u 85 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5 de la Decisión 370;

Que, la Secretaría General, mediante Resolución 901 de 4 de febrero del 2005, autorizó a la República de Colombia el diferimiento a un nivel de 80%, una vez alcanzada la importación de un total de 75.118 toneladas, para los bienes comprendidos en las partidas arancelarias 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00;

Que, el Gobierno de Colombia, mediante Fax N° DIE-0360, recibido por esta Secretaría General el 17 de marzo del año en curso, solicitó, al amparo del artículo 5 de la Decisión 580, el diferimiento arancelario a un nivel de setenta por ciento (70%), para el cupo de 75.118 toneladas del arroz comprendido en las subpartidas Nandina 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00, indicadas en la Resolución 901 de la Secretaría General y por un período de tiempo acorde con la Resolución mencionada;

Que, mediante nota SG-F/2.17.29/573/2005, del 25 de abril pasado, la Secretaría General admitió a trámite la solicitud del Gobierno de Colombia;

Que, mediante nota SG-X/2.17.29/440/2005 de fecha 25 de abril del 2005, la Secretaría General, en aplicación del artículo 2 de la Resolución 842, puso en conocimiento de los demás Países Miembros la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia;

Que, con fecha 3 de mayo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, mediante fax, presentó sus observaciones a la solicitud de diferimiento presentada por la República de Colombia;

Que, con fecha 13 de mayo, mediante nota SG-F/2.17.29/712/2005, esta Secretaría General hizo de conocimiento del Gobierno de Colombia de la comunicación presentada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;

Que, mediante nota SG-F/2.17.29/836/2005 fechada 31 de mayo del año en curso, la Secretaría General solicitó al Gobierno de Colombia que informara respecto de los

acuerdos arribados para levantar las observaciones presentadas por la República Bolivariana de Venezuela mediante fax de fecha 3 de mayo del 2005;

Que, mediante nota DIE-0626, recibida en fecha 14 de junio del 2005, la República de Colombia presentó consideraciones que aclararían las observaciones que fueron formuladas por la República Bolivariana de Venezuela mediante fax de fecha 3 de mayo del 2005. Sin embargo, del tenor de dicha nota aclaratoria, no se desprende que los Gobiernos de Venezuela y Colombia hubieran llegado a un acuerdo mutuamente satisfactorio para levantar las referidas observaciones;

Que, por tanto, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 5 de la Decisión 580 y 5 de la Resolución 842, corresponde denegar la solicitud del Gobierno de Colombia realizada mediante Fax N° DIE-0360; y,

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

**RESUELVE:**

**Artículo Unico.-** Negar al Gobierno de Colombia el diferimiento arancelario solicitado a un nivel de setenta por ciento (70%) por el período de un año calendario, para el cupo de 75.118 toneladas del arroz comprendido en las subpartidas Nandina 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00, indicadas en la Resolución 901 de la Secretaría General.

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

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

ALLAN WAGNER TIZON  
Secretario General

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCION 929

**Solicitud del Gobierno de Ecuador para el diferimiento arancelario para un grupo de bienes del sector automotor**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 842 de la Secretaría General de la Comunidad Andina;

CONSIDERANDO: Que, el artículo 5 de la Decisión 580 autoriza a los países a diferir hasta el cero por ciento el arancel vigente, previa autorización de la Secretaría General, de no mediar observaciones por parte de los demás Países Miembros y siempre que la posibilidad de diferimiento no se encuentre comprendida en los artículos 83 u 85 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5 de la Decisión 370;

Que, el Gobierno de Ecuador, mediante oficio N° 2005-0228 CXC, recibido por esta Secretaría General el 14 de marzo del año en curso, solicitó, al amparo del artículo 5 de la Decisión 580, el diferimiento arancelario a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario, para un máximo de 1.000 vehículos comprendidos en las subpartidas Nandina 8703.21.00, 8703.22.00 y 8703.23.00;

Que, mediante nota SG-F/0.11/417/2005, del 17 de marzo pasado, la Secretaría General admitió a trámite la solicitud del Gobierno de Ecuador;

Que, mediante nota circular SG-X/0.11/313/ 2005 transmitida en fecha 28 de marzo del 2005, la Secretaría General, en aplicación del artículo 2 de la Resolución 842, puso en conocimiento de los demás Países Miembros la solicitud presentada por el Gobierno del Ecuador, indicándoles asimismo que presentaran sus observaciones en el plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción de dicha nota;

Que, con fecha 8 de abril del 2005, el Gobierno del Perú, mediante Fax No. 168-2205-MINCETUR/VMCE/DNINCI, presentó sus observaciones oponiéndose a la solicitud de diferimiento presentada por el Gobierno de Ecuador;

Que, con fecha 11 de abril, el Gobierno de Colombia, mediante nota DIE-0407, presentó sus observaciones oponiéndose a la solicitud de diferimiento presentada por la República de Ecuador;

Que, con fecha 28 de abril, mediante nota SG-F/2.17.29/642/2005, esta Secretaría General hizo de conocimiento del Gobierno de Ecuador de las comunicaciones presentadas por los Gobiernos de Colombia y del Perú y en aplicación del artículo 4 de la Resolución 842 indicó a dicho Gobierno realizar las gestiones respectivas para llegar a una solución satisfactoria en un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, no se ha conocido que el Gobierno del Ecuador, dentro del plazo establecido por el artículo 4 de la Resolución 842, hubiera concertado una solución satisfactoria, a objeto de que se levanten las observaciones presentadas dentro del término conferido mediante circular SGX/ 0.11/313/2005;

Que, por tanto, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 5 de la Decisión 580 y 5 de la Resolución 842, corresponde denegar al Gobierno de Ecuador el diferimiento solicitado para un máximo de 1.000 vehículos comprendidos en las subpartidas Nandina 8703.21.00, 8703.22.00 y 8703.23.00, a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario; y,

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la

Secretaría General, se informa que contra la presente Resolución procede recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia,

#### RESUELVE:

**Artículo Unico.-** Negar al Gobierno de Ecuador el diferimiento solicitado para un máximo de 1.000 vehículos comprendidos en las subpartidas Nandina 8703.21.00, 8703.22.00 y 8703.23.00, a un nivel de cero por ciento por el período de un año calendario.

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

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

ALLAN WAGNER TIZON  
Secretario General

#### ACUERDO DE CARTAGENA

#### RESOLUCION 930

**Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena de julio del 2005, correspondientes a la Circular N° 247 del 20 de junio del 2005**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 371 de la Comisión sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios, la Resolución 887 de la Secretaría General y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Decisión 371, y para efectos de la aplicación de las Tablas Aduaneras publicadas en la Resolución 887, o de efectuar los cálculos establecidos en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371, la Secretaría General debe comunicar quincenalmente a los Países Miembros los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que es necesario facilitar a las autoridades aduaneras nacionales la aplicación oportuna de los Precios de Referencia, evitando la necesidad de someter dichos precios a ratificación mediante disposiciones internas y publicación en diarios oficiales;

Que, en virtud del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Resoluciones de la Secretaría General hacen parte del ordenamiento jurídico andino;

Que, de acuerdo al artículo 4 del Tratado citado, los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación; y,

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se señala que contra la presente Resolución cabe interponer recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Se fijan los siguientes Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes a la primera quincena de julio del 2005:

NANDINA	PRODUCTO MARCADOR	PRECIO DE REFERENCIA (USD/t)
0203.29.00	Carne de cerdo	1787 (Un mil setecientos ochenta y siete)
0207.14.00	Trozos de pollo	1103 (Un mil ciento tres)
0402.21.19	Leche entera	2415 (Dos mil cuatro-cientos quince)
1001.10.90	Trigo	167 (Ciento sesenta y siete)
1003.00.90	Cebada	138 (Ciento treinta y ocho)
1005.90.11	Maíz amarillo	119 (Ciento diecinueve)
1005.90.12	Maíz blanco	126 (Ciento veintiséis)
1006.30.00	Arroz blanco	328 (Trescientos veintiocho)
1201.00.90	Soya en grano	284 (Doscientos ochenta y cuatro)
1507.10.00	Aceite crudo de soya	497 (Cuatrocientos noventa y siete)
1511.10.00	Aceite crudo de palma	453 (Cuatrocientos cincuenta y tres)
1701.11.90	Azúcar crudo	220 (Doscientos veinte)
1701.99.00	Azúcar blanco	292 (Doscientos noventa y dos)

**Artículo 2.-** Los Precios de Referencia indicados en el artículo anterior, se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de julio del año dos mil cinco.

**Artículo 3.-** Para la determinación de los derechos variables adicionales o las rebajas arancelarias que correspondan a los Precios de Referencia indicados en el artículo 1, se podrán utilizar las Tablas Aduaneras publicadas en la Resolución 887 de la Secretaría General, o se efectuarán los cálculos que se establecen en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371.

**Artículo 4.-** Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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

HECTOR MALDONADO LIRA  
 Director General  
 Encargado de la Secretaría General

**EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE  
 SAN PEDRO DE ALAUSI**

**Considerando:**

Que, de conformidad al Art. 374 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Régimen Municipal, se determinan valores en base al "... avalúo de los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la Jefatura Provincial de Tránsito correspondiente...", estableciendo una tabla para cobro en todos los municipios del país; y,

En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 64 numerales 1, 14 y 16 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

**Expide:**

La siguiente ORDENANZA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS DENTRO DEL CANTON SAN PEDRO DE ALAUSI.

**Art. 1.- OBJETO DEL IMPUESTO.-** El objeto del impuesto lo constituyen todos los vehículos de propietarios domiciliados en el cantón San Pedro de Alausí.

**Art. 2.- SUJETOS PASIVOS.-** Son sujetos pasivos del impuesto todos los propietarios de vehículos, sean personas naturales o jurídicas que tengan su domicilio en este cantón.

**Art. 3.- CATASTROS DE VEHICULOS.-** El Departamento de Avalúos y Catastros deberá generar un catastro de vehículos cuyos propietarios tengan domicilio en el cantón y mantener permanentemente actualizado, con los siguientes datos:

- a. Nombres y apellidos completos del propietario del vehículo;
- b. Cédula y /o RUC;
- c. Dirección domiciliaria del propietario;
- d. Tipo del vehículo;
- e. Modelo de vehículo;
- f. Placa;
- g. Avalúo del vehículo;
- h. Tonelaje;
- i. Número de motor y chasis del vehículo; y,
- j. Servicio que presta el vehículo;

**Art. 4.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.-** En forma previa a la transferencia del dominio del vehículo, el nuevo propietario deberá verificar que el anterior se halle al día en el pago de impuestos y notificará sobre la transmisión de dominio al Departamento de Avalúos a fin de que actualice el catastro. En caso de que el dueño anterior no hubiere pagado el impuesto correspondiente al año anterior, el nuevo propietario asumirá el pago correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla:

**TABLA PARA EL COBRO DE IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (Art. 374 LORM)**

BASE IMPONIBLE		TARIFA
DESDE \$	HASTA \$	PATENTE ANUAL \$
0	1000.00	Exento
1001.00	4000.00	5.00
4001.00	8000.00	10.00
8001.00	12000.00	15.00
12001.00	16000.00	20.00
16001.00	20000.00	25.00
20001.00	30000.00	30.00
30001.00	40000.00	50.00
40001.00	En adelante	70.00

**Art. 5.- EMISION DE LOS TITULOS DE CREDITO.-** El Departamento de Rentas Municipal, sobre la base que trata el artículo 3 de esta ordenanza emitirá los correspondientes títulos de crédito, en forma automatizada según programación realizada por el Departamento de Sistemas, e informará a Tesorería para que programe su recaudación.

**Art. 6.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.-** Los propietarios de vehículos domiciliados dentro del cantón San Pedro de

Alausí, en forma previa a la matrícula anual de los vehículos, pagarán el impuesto correspondiente, en la ventanilla que para el efecto se dispondrá con un terminal de computación de la Tesorería Municipal.

El (la) recaudador (a) responsable del cobro del impuesto y las tasas adicionales, deberá generar un parte diario de recaudación y depositar los valores correspondientes con los intereses si los hubiere en la forma en que lo determina el Código Tributario.

**Art. 7.- VENCIMIENTO.-** Los títulos de crédito vencerán el 31 de diciembre del respectivo año fiscal, a partir del siguiente año se cobrará con los intereses y en forma en que lo determina el Código Tributario.

**Art. 8.- EXONERACIONES.-** Solo estarán exentos de este impuesto los vehículos que determine el artículo 376 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

**Art. 9.-** Quedan derogadas las ordenanzas o resoluciones que se hayan dictado y que se opongan a la presente ordenanza.

**Art. 10.-** La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal San Pedro de Alausí, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

f.) Sr. Melchor Guacho Aucanzhala, Vicepresidente.

f.) Lic. Jacqueline Almeida Rodríguez, Secretaria del Concejo.

**CERTIFICO:** Que la presente Ordenanza para el cobro del impuesto al rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón San Pedro de Alausí, fue analizada, discutida y aprobada por el Concejo Cantonal de San Pedro de Alausí, en las sesiones extraordinaria y ordinaria, respectivamente, celebrada los días treinta y uno de agosto y siete de septiembre del dos mil cinco.

Alausí, 8 de septiembre del 2005.

f.) Lic. Jacqueline Almeida R., Secretaria del Concejo.

**ALCALDIA DEL CANTON SAN PEDRO DE ALAUSI.-** Alausí, 12 de septiembre del 2005.- EJECUTESE, la Ordenanza para el cobro del impuesto al rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón San Pedro de Alausí. Publíquese en el Registro Oficial.- Notifíquese.

f.) Sr. Clemente Taday Lema, Alcalde del cantón.

**SECRETARIA DEL CONCEJO.-** Alausí, 12 de septiembre de 2005.- Sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la Ordenanza para el cobro del impuesto al rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón San Pedro de Alausí, a los doce días del mes de septiembre del dos mil cinco.

f.) Lic. Jacqueline Almeida Rodríguez, Secretaria del Concejo.

**“LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL  
CANTON VENTANAS”**

**Considerando:**

Que en la ciudad de Ventanas, a partir del año 2001, y hacia adelante específicamente en el año 2004, ha mejorado su infraestructura de saneamiento básica (agua, alcantarillado, control de inundación, ducto cajón, recolección de basura, regeneración de toda la ciudad; etc.);

Que la ciudad de Ventanas, posterior a la solución de sus obras de infraestructura básica ha desarrollado también obras de mejoramiento urbanístico y turístico; tales como remodelación del parque central, remodelación de la rotonda, construcción del complejo turístico municipal, regeneración urbana de toda la ciudad, etc.;

Que su infraestructura vial urbana ha mejorado ostensiblemente, lo que ha permitido generar fuentes de trabajo e inversión para la circulación de vehículos, con atractivos turísticos; como también ha motivado la transportación ciudadana, con el apareamiento de vehículos NO TRADICIONALES ( trici-motos, moto-taxi, triciclos motorizados); para satisfacer las necesidades de la comunidad;

Que con todos los antecedentes expuestos anteriormente, se ha producido el desarrollo turístico de esta ciudad;

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en sus artículos 3 numerales 1, 4, 5 y 6; Art. 23 numerales 17 y 19; Art. 228 inciso 2do. y Art. 234 inciso 3ro. permite y establece “Que el Concejo Municipal, además de la competencia que le asiste la ley podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.”;

Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, guarda íntima relación con los preceptos legales ya mencionados en líneas anteriores de la Constitución Política del Ecuador, y por lo tanto desde el Art. 1 faculta, como finalidad el bien común local y dentro de este y en forma primordial la atención a las necesidades de la ciudad, conforme lo establecen los siguientes artículos: Art. 12 numerales 1, 2 y 4; Art. 15 numerales 2, 10, 12, 13, 14 y 20; Art. 17 inciso primero, numerales 2 y 10; Art. 64 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 49 y 50, y Art. 226; y,

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere la ley,

**Expide:**

LA SIGUIENTE ORDENANZA, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION, PLANIFICACION Y TRANSITO DE VEHICULOS NO TRADICIONALES (TRICICLOS MOTORIZADOS, TRICI-MOTOS, MOTO-TAXI) EN LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS.

**SECCION 1**

**CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO Y  
COMPETENCIAS**

**Art. 1. - Constitución. -** Con domicilio en la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, visto el apareamiento y servicio de transporte de pasajeros con fines turísticos, y al

no contar en las leyes de tránsito con una reglamentación, ni planificación de sus pequeños vehículos no tradicionales (trici-motos, moto-taxi, triciclos motorizados), el Ilustre Concejo Cantonal mediante la presente ordenanza organiza, planifica y reglamenta este tipo de transporte de pasajeros en la ciudad de Ventanas.

**Art. 2.- Objeto.-** El objetivo de la presente ordenanza municipal, es de regular el servicio de transportación popular, con apego a las necesidades de la ciudadanía y normas legales de seguridad, organización y planificación, de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, en armonía con la Ley Orgánica de Régimen Municipal y demás leyes afines.

**Art. 3.- Competencias y Fundamentos de Derecho.-** Que de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador en sus artículos: 3 numerales 1, 4, 5 y 6, Art. 23 numerales 17 y 19, Art. 228 inciso 2do y Art. 234 inciso 3ro.; en concordancia con la Ley Orgánica de Régimen Municipal desde el Art. 1, Art. 12 numerales 1, 2 y 4, Art. 15 numerales 2, 10, 12, 13, 14 y 20, Art. 17 inciso primero, numerales 2 y 10, Art. 64 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 49 y 50, y Art. 226; a la Ilustre Municipalidad de Ventanas, le faculta como finalidad el bien común local y dentro de éste en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad.

**SECCION 2**

**ORGANIZACION, REGLAMENTACION Y  
FUNCIONAMIENTO**

**Art. 4.- Organización.-** La Municipalidad organizará la prestación de este servicio de vehículos no tradicionales, llevando un registro con su respectiva identificación numerada y logotipo de la Municipalidad, se exigirá que estos vehículos sean nuevos o hasta con cinco años de antigüedad.

**Art. 5.- Reglamentación.-** Para poder hacer uso de la vía pública y calles de la ciudad, todo propietario de este medio de transporte tiene que constar en el Registro Municipal otorgado por el departamento correspondiente, para lo cual deberán adjuntar los documentos habilitantes requeridos.

**Art. 6.-** Una vez cumplido lo que indica el artículo precedente, la I. Municipalidad otorgará una placa de circulación vehicular numerada, con la cual se identificarán con respecto al control por parte de la Policía Municipal y Nacional.

**Art. 7.-** Se prohíbe y será causa de sanción el transporte de carga y de más de tres pasajeros a excepción del conductor; los vehículos que tengan más de cinco años de antigüedad serán retirados de la circulación.

**Art. 8.-** Para la conducción de los vehículos, los conductores se sujetarán a la normas requeridas por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres del Ecuador

**Art. 9.-** El servicio de transporte autorizado corresponderá únicamente para el sector urbano de la ciudad de Ventanas, de acuerdo a la ordenanza de delimitación de la misma.

**Art. 10.-** Coordinar con el Departamento de Control Ambiental Municipal, el control de la contaminación ambiental derivada del sistema de transporte.

**Art. 11.-** Establecer y mantener actualizado el registro anual de las unidades.

**Art. 12.-** La Municipalidad normará el uso de colores u otros distintivos de estos vehículos no tradicionales que harán uso de la vía pública. Esta norma será reglamentada por la I. Municipalidad en coordinación con la Policía Nacional acantonada en Ventanas.

**Art. 13.-** Programar la capacitación, instrucción y entrenamiento de los usuarios, conductores ya sea directamente o través de los organismos de capacitación y educación que guarden relación con las normas de tránsito.

**Art. 14.-** La Municipalidad se reserva el derecho de acoger para su registro y uso de las calles de la ciudad, a este tipo de vehículos no tradicionales (trici-moto, moto-taxi, triciclo motorizado), en salvaguarda del trabajo del servicio de pasajeros que realizan los vehículos tradicionales (taxis, camionetas, busetas).

**Art. 15.-** Todos aquellos conductores y vehículos que infrinjan la presente ordenanza se sujetarán a las sanciones contempladas en el Art. 272 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en forma determinante a aquellos que no poseen Registro Municipal.

**Art. 16.-** El control, reglamentación y sanciones de los infractores de esta ordenanza municipal, se lo hará a través de la Comisaría Municipal y/o la Policía Nacional.

La presente ordenanza municipal entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Ventanas, 27 de septiembre del 2005.

f.) Cont. Carlos Briones Campuzano, Vice-Alcalde del cantón de Ventanas.

f.) Ab. Edgar Palacios López, Secretario General.

#### CERTIFICADO DE DISCUSION

El infrascrito Secretario General del Concejo Cantonal de Ventanas, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones de 15 de septiembre y 27 de septiembre del 2005.- Ventanas, 28 de septiembre del 2005.

f.) Ab. Edgar Palacios López, Secretario General del Concejo Cantonal de Ventanas.

**Alcaldía del Cantón Ventanas.- Ventanas, 28 de septiembre del 2005. Ejecútese.**

f.) Dr. Manuel Vera Andrade, Alcalde del cantón Ventanas.

**Certifico.-** Que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Manuel Vera Andrade, Alcalde del cantón Ventanas, 28 de septiembre del 2005.- Ventanas, 28 de septiembre del 2005.

f.) Ab. Edgar Palacios López, Secretario General del cantón Ventanas.

## AVISO

La Dirección del Registro Oficial pone en conocimiento de los señores suscriptores y del público en general, que tiene en existencia la publicación de la:

- **EDICION ESPECIAL N° 7.- "ORDENANZA METROPOLITANA N° 3457.- ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA N° 3445 QUE CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO",** publicada el 29 de octubre del 2003, valor USD 3.00.
- **EDICION ESPECIAL N° 2.- Ministerio de Economía y Finanzas.- Acuerdo N° 330: "Manual del Usuario" del SIGEF Integrador Web (SI-WEB) para su utilización y aplicación obligatoria en todas las instituciones del Sector Público no Financiero que no cuentan con el SIGEF Institucional y Acuerdo N° 331: Actualización y Codificación de los Principios del Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, para su aplicación obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos que constituyen el Sector Público no Financiero,** publicada el 30 de enero del 2004, valor USD 3.00.
- **CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES.- Resolución N° 300: Emítase dictamen favorable para la adopción de la Decisión 570 de la Comisión de la Comunidad Andina al Arancel Nacional de Importaciones y actualízase la nómina de subpartidas con diferimiento del Arancel Externo Común, de acuerdo con la normativa andina,** publicada en el Suplemento al Registro Oficial N° 555, del 31 de marzo del 2005, valor USD 7.00.
- **MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO.- Fijanse las remuneraciones sectoriales unificadas o mínimas legales para los trabajadores que laboran protegidos por el Código del Trabajo en las diferentes ramas de trabajo o actividades económicas (Tablas Sectoriales),** publicadas en el Suplemento al Registro Oficial N° 564, del 13 de abril del 2005, valor USD 4.00.
- **CONGRESO NACIONAL.- 2005-010 Codificación del Código Civil,** publicada en el Suplemento al Registro Oficial N° 46, del 24 de junio del 2005, valor USD 5.00.
- **CONGRESO NACIONAL.- 2005-011 Codificación del Código de Procedimiento Civil,** publicada en el Suplemento al Registro Oficial N° 58, del 12 de julio del 2005, valor USD 2.00.

Las mismas que se encuentran a la venta en los almacenes: Editora Nacional, Mañosca 201 y avenida 10 de Agosto; avenida 12 de Octubre N 16-114 y pasaje Nicolás Jiménez, edificio del Tribunal Constitucional; y, en la sucursal en la ciudad de Guayaquil, calle Chile N° 303 y Luque, 8vo. piso, oficina N° 808.