



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano  
Presidente Constitucional de la República

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año III -- Quito, Martes 5 de Febrero del 2002 -- N° 509

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ  
DIRECTOR

Teléfonos: Dirección: 2282 - 564 --- Suscripción anual: US\$ 120  
Distribución (Almacén): 2570 - 299 --- Impreso en la Editora Nacional  
Sucursal Guayaquil: Dirección calle Chile N° 303 y Luque -- Telf. 2527 - 107  
3.700 ejemplares -- 32 páginas -- Valor US\$ 0.50

### SUMARIO:

#### FUNCION EJECUTIVA

##### ACUERDOS:

		007	Desígnase al señor Ing. Julio Ponce Arteta, Subsecretario General de Economía, como delegado principal en representación del señor Ministro ante el Consejo Asesor de Cooperación Internacional .....	5
	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR:			
02 014	Desígnase al Ing. Juan Barriga Herrman, Subsecretario de Desarrollo Organizacional, como delegado permanente ante el Directorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) .....	2		
02-020	Delégase al Ing. Eduardo Jurado Béjar, Subsecretario de Industrialización para que suscriba con Competitividad Latina Consultoría Internacional, S.L., en Madrid-España un contrato de prestación de servicios .....	2		
	MINISTERIO DE EDUCACION:			
238	Declárase y reconócese a San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar como "La Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador" .....	3		
	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:			
002-A	Deléganse atribuciones al señor ingeniero Jorge Morán Centeno, Subsecretario General de Finanzas .....	4		
006	Autorízase la emisión e impresión de quince mil tarjetas de visita a parques nacionales cuyo valor comercial será de un dólar de los Estados Unidos de Norte América 50/100 (US\$ 1,50) cada una .....	4		
		0757	Desígnase con el nombre de Dr. Julio César Gómez Murillo al auditorium del Hospital Martín Icaza de Babahoyo .....	5
		0758	Dispónese que en todas las direcciones nacionales se designe un coordinador como responsable del desarrollo de los programas de prevención y mitigación en los casos de emergencia provocados por desastres naturales u ocasionados por el hombre de manera imprevisible .....	6
		0778	Apruébanse las normas y procedimientos para la publicación y difusión epidemiológica que será emitido, elaborado y expedido por la Dirección Nacional de Epidemiología .....	6
		0786	Elévase el Subcentro de Salud de Guano a la categoría de Centro de Salud .....	7
		0787	Autorízase al Director Provincial de Salud de Pichincha, incrementar en siete mil ochocientos dólares americanos (7,800.00), para que desarrolle programas de carácter cultural y científico para sus asociados .....	7
		0804	Confórmase la Comisión que a nombre del señor Ministro, intervendrá en la revisión del VIII Contrato Colectivo .....	8

Págs.

Págs.

0818 Designase con el nombre de Dr. Vicente Humberto Pino Morán, al Hospital del cantón Daule, provincia del Guayas ..... 8

0819 Autorízase al Director Provincial de Salud de Pichincha a fin de que a través del Departamento Financiero, conceda el valor correspondiente por el costo de servicio de alimentación para el personal que labora en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha ..... 9

0820 Créase el Comité de Reingeniería del Ministerio de Salud Pública ..... 10

**RESOLUCIONES:**

**EMPRESA NACIONAL DE CORREOS:**

1209 Declárase en emergencia el sistema de red eléctrica del edificio de la Dirección Provincial de Correos del Guayas ..... 11

0004 Expídese el Reglamento del Tribunal de Sigilo Postal ..... 11

0006 Establécese el valor por la no devolución de sacas vacías EMS, internacionales y encomiendas en la suma de 30 DEG, el que tendrá vigencia durante el año 2002 ..... 14

**ACUERDO DE CARTAGENA**

**PROCESOS:**

63-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5833. Actor: Compañía Nacional de Chocolates S.A. Marca: "COFFEE-CREM" ..... 14

50-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del literal b) del artículo 83 y del 107 ibídem. Caso: Marca "ALLEGRA". (Proceso Interno N° 6207) ... 20

24-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. Caso: marca "DDN mixta" (proceso interno correspondiente al expediente N° 5798) ..... 28

No. 02 014

**EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA**

**Considerando:**

Que según el Art. 5-C del Decreto Ejecutivo No. 1106, reformado mediante Decreto 1976, publicado en el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre del 2001, el Directorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, está integrado, entre otros, por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad;

Que es necesario designar al delegado ante el mencionado Consejo; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 56 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 411 de 31 de marzo de 1994,

**Acuerda:**

ARTICULO UNICO.- Designase al Ing. Juan Barriga Herrman, Subsecretario de Desarrollo Organizacional, de esta Cartera de Estado, como delegado permanente, ante el Directorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de enero del 2002.

f.) Richard Moss Ferreira.

N° 02 020

**EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION, PESCA Y COMPETITIVIDAD**

**Considerando:**

Que es atribución de la máxima autoridad el suscribir todo tipo de contrato, en representación de esta Secretaría de Estado;

Que es necesario delegar a un funcionario de este Ministerio la suscripción de un contrato en la ciudad de Madrid, capital de España; y,

En ejercicio de la facultad establecida en el Art. 56 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Segundo Suplemento al Registro Oficial N° 411 de 31 de marzo de 1994,

**Acuerda:**

ARTICULO UNICO.- Delégase al Ing. Eduardo Jurado Béjar, Subsecretario de Industrialización, para que a nombre de este Portafolio suscriba con Competitividad Latina Consultoría Internacional, S.L., en Madrid-España, un contrato de prestación de servicios para que facilite y se responsabilice de la organización y coordinación de las actividades oficiales de dos misiones a España, integradas por representantes del

Gobierno del Ecuador y profesionales multidisciplinarios, con el objeto de conocer aspectos relacionados con la competitividad.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de enero del 2002.

f.) Richard Moss Ferreira.

MICIP.- Dirección de Desarrollo del Talento Humano, Administración de Servicios e Imagen Institucional.- Es copia lo certifico.- f.) Ilegible.

---

N° 238

**EL MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA,  
DEPORTES Y RECREACION**

**Considerando:**

Que a partir de la vigencia de la Ley de Patrimonio Cultural, el Estado se hace y es dueño de los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano;

Que el derecho de propiedad del Estado se ejercerá a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;

Que en el cantón Cañar, provincia del Cañar, se encuentran ubicados sitios arqueológicos de importancia histórico-cultural para el Ecuador como: Ingapirca, Cerro Narrio, Laguna Sagrada de Culebrillas, Shillo (Zhisho), Cahaloma, Yanaurco, Shungumarca y otros;

Que el Consejo Cantonal del Cañar en sesión extraordinaria celebrada el 26 de enero del 2001, consideró al cantón Cañar como **“Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador”**;

Que mediante Resolución R-22-049, aprobada por el Pleno del H. Congreso Nacional en sesión ordinaria del 30 de enero del 2001, reconoce la decisión del I. Municipio de Cañar de declarar a su jurisdicción cantonal como **“Cuna de la Cultura Cañari y Capital Arqueológica del Ecuador”**; y,

En ejercicio que le confiere el artículo 9 del Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural,

**Acuerda:**

Artículo 1.- Declarar y reconocer a San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar, como **“LA CAPITAL ARQUEOLOGICA Y CULTURAL DEL ECUADOR”**, en mérito a los testimonios históricos y arqueológicos que se conservan en su jurisdicción.

Artículo 2.- Declarar como sitios arqueológicos de primer orden dentro de la jurisdicción de la **“CAPITAL ARQUEOLOGICA Y CULTURAL DEL ECUADOR”** los siguientes: Ingapirca, Cerro Narrio, la Laguna Sagrada de Culebrillas, Shillo (Zhisho), Yanaurco, Shungumarca que pertenecen al Patrimonio Cultural del Estado.

Artículo 3.- Delimitar las zonas de influencia de los sitios arqueológicos materia de esta declaratoria, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7, literal f), inciso segundo de la Ley de Patrimonio Cultural, cuyos documentos habilitantes: expedientes técnicos y planos elaborados por los funcionarios del Gobierno Municipal de Cañar y funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se adjuntan.

Artículo 4.- Declarar como sitio de interés arqueológico al sector de Cahaloma cuya descripción es la siguiente: Ubicación, 2°32'54" latitud Sur, 78°54' longitud Oeste. Cota 3.075 m.s.n.m., superficie de 47.223,74 m2.

Artículo 5.- En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural y artículo 14 de su reglamento general, el Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural en el plazo de 90 días, a partir de la publicación del presente acuerdo entregará por escrito al Gobierno Municipal de Cañar las modalidades de la delegación y el plazo de la misma.

Artículo 6.- Crear la Comisión de conservación, preservación, promoción y puesta en valor de los sitios arqueológicos materia de esta declaratoria, que deberá estar conformada de la siguiente manera:

- a) El Alcalde del Gobierno Municipal del Cañar o su delegado, quien será el Presidente de la comisión;
- b) El Gobernador de la provincia del Cañar o su delegado;
- c) El Prefecto Provincial del Cañar o su delegado;
- d) El Gerente Regional de Turismo del Austro o su delegado;
- e) El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Cañar o su delegado;
- f) Un representante de las universidades que funcionen en la provincia del Cañar o su delegado; y,
- g) El Presidente de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas Campesinas del Cañar o su delegado.

**DISPOSICION TRANSITORIA**

Dentro del plazo de noventa días desde la publicación del presente acuerdo ministerial, la comisión presentará al Gobierno Municipal del Cañar la ordenanza de protección, la misma que estudiada será enviada al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para que emita el dictamen correspondiente de conformidad al artículo 15 de la ley de la materia.

El Gobierno Municipal del Cañar con el dictamen del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dictará la ordenanza correspondiente.

**DISPOSICION FINAL**

Derógase los acuerdos ministeriales Nos. 2167 y 3073 de 21 de junio del 2001 y 11 de septiembre del 2001 respectivamente.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de enero del 2002.

f.) Dr. Juan Cordero Iñiguez, Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

---

**No. 002-A**

**EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

**Considerando:**

Que en conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 1502, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 328 de 17 de mayo del 2001, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Garantía de Depósitos celebraron el 17 de mayo del 2001 un contrato de dación en pago, mediante el cual tal agencia, en pago de obligaciones, transfirió en dominio y posesión al Estado Ecuatoriano, a cuyo nombre intervino el citado Ministerio, la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas de Filanbanco S.A.;

Que en conformidad con lo prescrito en el artículo 3 del decreto ejecutivo ibídem, el Ministerio de Economía y Finanzas debe actuar a nombre y representación del Estado Ecuatoriano, ejercitando todos los derechos, deberes y obligaciones inherentes a su calidad de accionista de Filanbanco S.A.;

Que en representación del Estado Ecuatoriano, accionista único de Filanbanco S.A., el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado las decisiones pertinentes vinculadas con el funcionamiento de Filanbanco S.A., conociendo en la Junta General de Accionistas del proceso de reprivatización de esta institución financiera, y considerando conjuntamente con distintas entidades financieras los términos a base de los cuales éstas podrían asumir parcialmente obligaciones de Filanbanco S.A., a favor de sus depositantes;

Que habiéndose llegado a acuerdos puntuales con varias instituciones del sistema financiero para el proceso de reprivatización, se ha considerado necesario la suscripción de sendos convenios de asunción parcial de obligaciones e instrucciones de pago, con la participación del representante legal de la respectiva institución financiera participante, de Filanbanco S.A., del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Ecuador y del interventor de Filanbanco;

Que de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 25 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 56 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y 2 del Decreto Supremo No. 532, publicado en el Registro Oficial No. 62 de 23 de septiembre de 1963, el Ministro de Economía y Finanzas, está facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios de su Portafolio, cuando lo estimare conveniente; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

**Acuerda:**

**Art. 1.-** Delegar al señor ingeniero Jorge Morán Centeno, Subsecretario General de Finanzas, para que suscriba a nombre y representación del Ministerio de Economía y Finanzas, los convenios de asunción parcial de obligaciones e instrucciones de pago al que se refiere el considerando cuarto de este acuerdo, en el que se incluirán las estipulaciones necesarias para que las instituciones participantes del sistema financiero asuman obligaciones que Filanbanco S.A., tiene con sus depositantes, y además las cláusulas que sean indispensables para cumplir con el acuerdo previo al que se llegó con las referidas instituciones.

**Art. 2.-** En ejercicio de la delegación conferida, el señor Subsecretario General de Finanzas velará porque las condiciones de los convenios ya referidos, sean las más convenientes a los intereses de Filanbanco S.A. y del Estado Ecuatoriano.

**Art. 3.-** El Subsecretario General de Finanzas responderá personalmente ante el Ministerio de Economía y Finanzas por los actos realizados en ejercicio de la delegación.

**Art. 4.-** El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 4 de enero del 2002.

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía y Finanzas.

Es copia, certificado.

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

17 de enero del 2002.

---

**No. 006**

**Carlos Julio Emanuel Morán**  
**MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

**Considerando:**

Que el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno faculta al Ministro de Economía y Finanzas fijar el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con la intervención de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso, imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies valoradas que la Administración Pública requiera;

Que al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de impresión de las especies referidas serán suscritos entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico Militar;

Que según lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad del Ministro de Economía y Finanzas, mediante acuerdo ministerial autorizar la emisión de especies valoradas;

Que mediante oficio No. STN-2001 4112 de 13 de diciembre del 2001, el Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita al Subsecretario Administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas, disponga se realicen los trámites necesarios para la emisión e impresión de quince mil tarjetas de visita a parques nacionales, cuyo valor de comercialización será de un dólar de los Estados Unidos de Norte América 50/100 (US\$ 1,50) cada una; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978,

**Acuerda:**

**Art. 1.-** Autorizar la emisión e impresión de quince mil tarjetas de visita a parques nacionales cuyo valor comercial será de un dólar de los Estados Unidos de Norte América 50/100 (US\$ 1,50) cada una.

**Art. 2.-** El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 17 de enero del 2002.

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía y Finanzas.

Es copia, certificado.

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

17 de enero del 2002.

**N° 007**

**EL MINISTRO DE ECONOMIA  
Y FINANZAS**

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

**Acuerda:**

ARTICULO UNICO.- Designar delegado principal, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Consejo Asesor de Cooperación Internacional, al señor Ing. Julio Ponce Arteta, Subsecretario General de Economía de esta Cartera de Estado.

Comuníquese.- Quito, 17 de enero del 2002.

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía y Finanzas.

Es copia, certificado.

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

17 de enero del 2002.

**N° 0757**

**EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA**

**Considerando:**

Que mediante oficio N° 053-2001, AETHMI de fecha 10 de octubre del 2001, el señor Secretario General de la Asociación de Empleados y Trabajadores del Hospital Martín Icaza de Babahoyo, informa que el área de comedor, ha sido acondicionada como auditorium del hospital, sugiriendo que lleve el nombre del Dr. Julio César Gómez Murillo, Director Técnico del Hospital y ejecutor de dicha obra. En tal virtud se pide oficiar a las autoridades del Ministerio de Salud, para que se considere esta petición, y se disponga la elaboración del respectivo acuerdo ministerial;

Que la Dirección Nacional de Servicios de Salud, mediante memorando N° SHE-11-728-2001, emite criterio favorable para el pedido del Secretario General de los empleados del Hospital Martín Icaza de Babahoyo; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

**Acuerda:**

Art. 1.- Designar con el nombre de Dr. Julio César Gómez Murillo el auditorium del Hospital Martín Icaza de Babahoyo.

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese la Dirección Provincial de Salud de Los Ríos.

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia, a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 3 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 14 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0758

**EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA**

**Considerando:**

Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República dispone que el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección;

Que el artículo 25 de la Ley de Seguridad Nacional dispone que el frente interno está constituido entre otros por el Ministerio de Salud Pública;

Que el artículo 30 de la ley citada en el considerando anterior señala que el frente interno, con la colaboración de los demás frentes de acción de seguridad nacional, facilitará el cumplimiento de las medidas de previsión, preparación y ejecución de la Defensa Civil;

Que el Ecuador está expuesto a situaciones de emergencia y grave peligro provocados por desastres naturales u ocasionadas por el hombre de manera imprevisible, lo cual afecta seriamente la salud de la población y su seguridad;

Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial N° 1014, publicado en el Registro Oficial N° 83 de 8 de diciembre de 1998, mediante el cual se expide la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud Pública, dispone que bajo la dependencia del Subsecretario General de Salud se encuentra la Dirección Nacional de Seguridad Nacional y Prevención de Desastres;

Que es imprescindible establecer un sistema de integración programática de todas las direcciones nacionales del Ministerio de Salud Pública, así como de todos sus organismos y entidades adscritas para asegurar una atención oportuna y eficaz a la población en casos de desastres;

Que mediante memorando N° A-SPS-12-01-53 de 7 de noviembre del 2001, el Director Nacional de Seguridad Nacional y Prevención de Desastres, solicita la elaboración del presente acuerdo ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el artículo 176 de la Constitución Política de la República y artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

**Acuerda:**

Art. 1.- Disponer que en todas las direcciones nacionales, organismos y entidades adscritas, del Ministerio de Salud Pública, se designe a un coordinador como responsable del desarrollo de los programas de prevención y mitigación en los casos de emergencia provocados por desastres naturales u ocasionados por el hombre de manera imprevisible.

Art. 2.- Para dar cumplimiento a los objetivos señalados en los programas que se indican en el artículo precedente, se autoriza a la Dirección Nacional de Seguridad Nacional y Prevención de Desastres, adopte las normas y metodologías de trabajo necesarias para la ejecución de este acuerdo.

Art. 3.- Autorizar a la Dirección Nacional de Seguridad Nacional y Prevención de Desastres, coordine en forma permanente y directa con los niveles correspondientes de las diferentes instituciones integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil, con el objeto de alcanzar una mayor ejecución y aplicación de los programas, normas y metodologías.

Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Director Nacional de Seguridad Nacional y Prevención de Desastres.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico, en Quito, a 14 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0778

**EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA**

**Considerando:**

Que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que asegura la asistencia médica y social a la comunidad;

Que de conformidad con los Arts. 64 y 65 del Código de la Salud así como la ejecución de vigilancia epidemiológica en el ámbito nacional;

Que la Dirección Nacional de Epidemiología de este Ministerio, con el asesoramiento de expertos nacionales y extranjeros pone en vigencia el boletín epidemiológico como un instrumento para desarrollar y promover el uso de la epidemiología, mediante la investigación, comunicación y difusión científica;

Que es necesario contar con el boletín epidemiológico para su uso y aplicación a nivel local y nacional, capaz de conducir y liderar el desarrollo de la epidemiología y la investigación epidemiológica;

Que de conformidad con el Art. 176, Capítulo 3, Título VII de la Constitución Política de la República, los ministros de Estado representan al Presidente de la República en los asuntos propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el último inciso del Art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 3, publicado en el Registro Oficial N° 3 de 26 de enero del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales;

**Acuerda:**

Art. 1.- Aprobar las normas y procedimientos para la publicación y difusión epidemiológica que será emitido, elaborado y expedido por la Dirección Nacional de Epidemiología, en forma trimestral o semestral de acuerdo a la necesidad científica y de disponibilidad de recursos económicos existentes en el Ministerio, previa la aprobación del Director General de Salud.

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese la Dirección General de Salud a través de los niveles correspondientes.

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 7 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico, en Quito, a 14 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

---

N° 0786

**EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA**

**Considerando:**

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 3292 del 29 de abril de 1992; se establece la conformación de las áreas de salud como el nivel básico de organización y operación regionalizada y desconcentrada de los servicios del Ministerio de Salud Pública;

Que la organización e implementación de las áreas de salud constituye parte fundamental de los procesos de regionalización y desarrollo de los sistemas locales (SILOS) en que se halla empeñado el Ministerio de Salud Pública; Que el desarrollo de las áreas de salud a través de la desconcentración administrativa financiera y el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios constituye un proceso a realizarse en forma progresiva;

Que Guano en su calidad de cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo y dado el desarrollo y crecimiento de su población, amerita contar con un servicio de salud de mayor complejidad, que satisfaga las necesidades y requerimientos de los pobladores; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

**Acuerda:**

Art. 1.- Elevar el Subcentro de Salud de Guano a la categoría del Centro de Salud.

Art. 2.- Disponer la asignación progresiva de recursos para que el Centro de Salud cumpla con sus nuevas funciones.

Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo que entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección General de Salud a través de la Dirección Nacional de Areas de Salud.

Comuníquese en Quito, a 18 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico, en Quito, a 18 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

---

N° 0787

**EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA**

**Considerando:**

Que mediante Acuerdo Ministerial N° 0003 de fecha 4 de enero del 2001, se autoriza al Director Provincial de Salud de Pichincha, asigne anualmente a la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Planta Central de la Dirección, para que desarrolle programas de carácter cultural y científico para sus asociados;

Que la Asociación de Empleados de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, ha previsto eventos de promoción social, científico y cultural para los servidores que laboran en la institución;

Que la Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social, y, la Ley de Modernización del Estado, permiten incentivar las iniciativas y capacidades locales, para una gestión participativa y eficiente que promueva la prestación adecuada de sus servicios de salud institucional y a la comunidad, entregando eficiencia y capacidad en el desarrollo de sus actividades;

Que mediante memorando N° 464-DF-01 de fecha 26 de noviembre del 2001, el Jefe Financiero de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, certifica la disponibilidad financiera y la partida presupuestaria correspondiente; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

**Acuerda:**

Art. 1.- Autorizar al Director Provincial de Salud de Pichincha, incrementar en siete mil ochocientos dólares americanos (7,800.00), lo asignado en el Art. 1 del Acuerdo Ministerial N° 00003 de 4 de enero del 2001, con cargo a la Partida Presupuestaria N° 1320-011-7-A110-000-17-02-530299-001-1 de Servicios Generales MSP, para que

desarrolle programas de carácter cultural y científico para sus asociados.

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese el señor Director Provincial de Salud de Pichincha, quedando facultado el Departamento Financiero de la entidad, aplicar a la partida presupuestaria correspondiente, observando las leyes, normas y demás disposiciones legales.

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 18 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 18 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0804

#### EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

##### Considerando:

Que la Constitución Política de la República en el Art. 35, numeral 9, garantiza el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización;

Que para los fines determinados en el Art. 230 de la Codificación del Código del Trabajo, es necesario designar la respectiva comisión de este Ministerio, la que deberá intervenir con suficiente representación en el proceso de negociación del VIII Contrato Colectivo;

Que mediante memorando N° SDM-10-0524-2001 de 3 de diciembre del 2001, el señor Ministro de Salud Pública, solicita a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del respectivo acuerdo ministerial designando delegados para la negociación del VIII Contrato Colectivo; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

##### Acuerda:

Art. 1.- Conformar la comisión que a nombre y en representación del Ministerio de Salud Pública, intervendrá en la revisión del VIII Contrato Colectivo, que estará integrada por los siguientes funcionarios; el señor doctor Francisco Carrasco Dueñas, Director General de Salud, quien lo presidirá el señor ingeniero Héctor Jara, Director Nacional Financiero, el señor doctor Patricio Ampudia, Director de

Areas de Salud y el señor doctor Ezequiel Valarezo Cedeño, Director Nacional de Asesoría Jurídica. La comisión podrá contar con la asesoría especializada que requiera y negociará con la organización sindical mayoritaria del Ministerio de Salud.

Art. 2.- Derógase todas las disposiciones que se opongan a la aplicación del presente acuerdo ministerial.

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 24 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 24 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0818

#### EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

##### Considerando:

Que con oficio N° 598-AJ-01 de 12 de noviembre del 2001, el Director Provincial de Salud del Guayas, solicita al señor Ministro de Salud, la suscripción del acuerdo ministerial, para que el Hospital del cantón Daule lleve el nombre del Dr. Vicente Humberto Pino Morán, por ser profesional con altos méritos y de reconocida trayectoria en el campo de la salud, quien laboró como Jefe de Consulta Externa y por reiteradas ocasiones como Director del Hospital de Daule;

Que mediante comunicación de 30 de octubre del 2001, la Federación Médica Ecuatoriana, solicita al señor Subsecretario de Medicina Tropical, que el Hospital del cantón Daule lleve el nombre del Dr. Vicente Humberto Pino Morán, quien fuera fundador y Director del Hospital;

Que la Dirección Nacional de Servicios de Salud, mediante memorando N° SHE-11-821-2001, emite criterio favorable para el pedido del Director Provincial de Salud del Guayas; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Fundación Ejecutiva,

##### Acuerda:

Art. 1.- Designar con el nombre del Dr. Vicente Humberto Pino Morán, al Hospital del cantón Daule, provincia del Guayas.

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese la Dirección Provincial de Salud del Guayas.

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia, a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0819

## EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

### Considerando:

Que la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, es una institución del Estado, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que fue creada con finalidad social y de servicio a la comunidad, en la atención integral de la salud;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 909 del 17 de febrero de 1981, publicado en el Registro Oficial N° 382 de febrero de 1981, se crea e implanta en la Administración Pública la jornada única de trabajo y por ende se establece la entrega de treinta sucesos por cada día de labor, el mismo que se ha mantenido con sus respectivas reformas;

Que es obligación de las instituciones del Estado, mejorar la organización de la Administración Pública, en atención a las necesidades propias de los servicios públicos y acceder a cuanto sea dable en sus aspiraciones, sin menoscabo en la eficiencia en el servicio;

Que otras instituciones del Estado, como los ministerios de Gobierno, de Economía y Finanzas, gozan de este beneficio;

Que mediante oficio N° ASO-0421-01 de fecha 25 de septiembre del 2001, suscrito por el Lcdo. Rodrigo Aguirre, en su calidad de Presidente de la Asociación de Empleados de Planta Central de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, solicita al Director Provincial de la institución, la aprobación y el trámite necesario para el financiamiento del servicio de alimentación para el personal que labora en Planta Central de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha;

Que mediante oficio N° 00001694 de 27 de septiembre del 2001, el Director Provincial de Salud de Pichincha, solicita al señor Ministro la aprobación y suscripción del proyecto de acuerdo ministerial para el financiamiento del servicio de alimentación para el personal que labora en la Planta Central de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha;

Que mediante memorando N° 466-DF-01 de fecha 27 de noviembre del 2001, el Jefe Financiero de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, certifica la disponibilidad financiera y la partida presupuestaria correspondiente; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

### Acuerda:

Art. 1.- Autorizar al Director Provincial de Salud de Pichincha, a fin de que a través del Departamento Financiero, conceda el valor correspondiente por el costo de servicio de alimentación, con cargo a la Partida Presupuestaria N° 1320-0117-A110-000-17-02-51-0 destinado para el servicio de alimentación para el personal que labora en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha.

Art. 2.- El costo del servicio de alimentación será subvencionado por la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, en un 80% y el 20% restante, correrá a cargo de los usuarios.

Art. 3.- El Departamento de Recursos Humanos, de la institución será el responsable directo para determinar el número de personal que labora en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, Planta Central, para lo cual cada mes actualizará dicho listado, el mismo que será enviado al Departamento Financiero para su ejecución.

Art. 4.- El uso de este beneficio es opcional para los servidores, en tal virtud el funcionario que no lo desea, no será acreedor al servicio, igualmente no podrá reclamar el valor otorgado por la institución, quedando facultado el señor Director Provincial de Salud de Pichincha para suscribir el contrato correspondiente.

Art. 5.- Para el caso de los empleados que reciban este beneficio, el Departamento Financiero procederá al descuento y cobro del 20% en función de los días efectivos de consumo, de conformidad al informe presentado por el Departamento de Recursos Humanos.

Art. 6.- La Dirección Provincial de Salud de Pichincha, no proveerá el servicio por el lapso en que los servidores se hallen con licencia, comisión de servicios y vacaciones.

Art. 7.- El servicio de alimentación es para todo el personal que labora en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, Planta Central.

Art. 8.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese al Director Provincial de Salud de Pichincha, a los departamentos Financieros y de Recursos Humanos.

Art. 9.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 0820

**EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA****Considerando:**

Que el Ministerio de Salud Pública, se encuentra ejecutando una serie de actividades y proyectos relacionados entre sí, tendientes al mejoramiento de la gestión y calidad de los servicios de salud del país;

Que uno de estos proyectos es el de Modernización de los Servicios de Salud, MODERSA, que se orienta a expandir el acceso y mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios ambulatorios y hospitalarios desarrollando nuevos modelos en la organización, financiamiento y administración de los servicios de salud;

Que la dinámica en la formulación y aplicación de las políticas de modernización del Estado, hacen necesario que éstas respondan a criterios de cohesión y fortalecimiento de los roles del Estado en salud, que son: rectoría, promoción de la salud, garantía de acceso a la salud y provisión de servicios descentralizados;

Que es necesario crear una instancia de más alto nivel ejecutivo del Ministerio, que oriente de acuerdo a la política ministerial, la ejecución de los análisis, estudios, proyectos y programas de cambio y fortalecimiento institucional, que se han iniciado a partir de la Planta Central del Ministerio y canalice e informe al señor Ministro de Salud sobre su pertinencia previa su formalización y aplicación; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

**Acuerda:**

Art. 1.- Crear el Comité de Reingeniería del Ministerio de Salud Pública, que estará integrado por los siguientes funcionarios:

- a) El Subsecretario General de Salud, quien lo presidirá;
- b) El Coordinador General de MODERSA, quien actuará como Secretario Ejecutivo, con voz y informativa;
- c) El Director General de Salud;
- d) El Director de Planificación;
- e) El Director Nacional de Gestión de Personal; y,
- f) Un delegado de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Planta Central del Ministerio.

Los asesores y consultores responsables de proyectos específicos o componentes de esta materia, tanto del Ministerio como del Proyecto MODERSA proporcionarán asistencia técnica en sus respectivas áreas de especialización, para lo cual, a requerimiento del comité informarán y recomendarán sobre los asuntos, de sus respectivas especialidades, puestos a su consideración.

Art. 2.- Las funciones y atribuciones del Comité de Reingeniería, serán las siguientes:

- a) Analizar, estudiar e informar al señor Ministro de Salud Pública, sobre las propuestas, recomendaciones y proyectos de cambio institucional, que se presenten con el propósito de mejorar la gestión, de los servicios de salud o de las instituciones adscritas, previa su formalización, socialización y aplicación; y,
- b) Conocer los planes y proyectos de reingeniería y modernización del Ministerio, entidades adscritas y servicios de salud, a fin de decidir su pertinencia, apoyar su ejecución e informar mensualmente al señor Ministro de Salud, el estado y avance de los mismos.

Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese al señor Subsecretario General de Salud y el Coordinador General de MODERSA.

Art. 4.- Derógase todas las disposiciones administrativas internas que se opongan a la aplicación del presente acuerdo ministerial.

Art. 5.- El presente acuerdo ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito, a 28 de diciembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.

N° 1209

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS****Considerando:**

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho público, con personería jurídica, con patrimonio propio, presupuesto especial y autonomía administrativa y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional de la República, mediante el cual dispone la delegación de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional de Modernización del Estado CONAM;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá continuar operando y ejerciendo la representación postal oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

Que, mediante oficio No. 2001-0262-C.Q.30 de 14 de noviembre del 2001, el señor Ing. Iván Guizado, Director de Informática encargado, luego de realizar un estudio y análisis del sistema eléctrico del edificio de la Dirección Provincial de Correos del Guayas llega a la conclusión de que dicho sistema se encuentra en emergencia por cuanto está por colapsar, lo que impide realizar conexiones apropiadas para los equipos de computación y demás bienes conectados a la red eléctrica;

Que, el literal a) del Art. 6 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública faculta la exoneración de los procesos precontractuales cuando es necesario superar emergencias graves, como el caso expuesto por el señor Director de Informática (E), en el oficio que hago referencia en el anterior considerando; y,

Que, en uso de sus facultades legales,

**Resuelve:**

**Art. 1.-** Declarar en emergencia el sistema de red eléctrica del edificio de la Dirección Provincial de Correos del Guayas y por lo tanto exonerar de los procesos precontractuales la ejecución de las obras referentes al Plan Maestro del Sistema Eléctrico de dicho edificio.

**Art. 2.-** Autorizar la contratación de acuerdo a la modalidad "contrato de adhesión" para lo cual la Dirección de Informática deberá presentar las propuestas, planos y especificaciones técnicas de las obras a ejecutarse, a fin de que las mismas se las ejecute a la brevedad posible.

**Art. 3.-** Del cumplimiento de la presente resolución encárguese a los señores directores de Informática y Administrativo de la Empresa Nacional de Correos.

**Art. 4.-** Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año 2001.

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal de la Empresa Nacional de Correos

Certifico es fiel copia del original.

f.) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General de la Empresa Nacional de Correos.

20 de noviembre del 2001.

**No. 0004**

**Ing. Gonzalo Vargas San Martín  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
NACIONAL DE CORREOS**

**REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE SIGILO POSTAL**

**Considerando:**

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho público, con personería jurídica, con patrimonio

propio, presupuesto especial y autonomía administrativa y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional de la República, mediante el cual dispone la delegación de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional de Modernización del Estado CONAM;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá continuar operando y ejerciendo la representación postal oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

Que, es necesario reglamentar el tratamiento a darse a los envíos de correspondencia y de encomiendas postales del régimen nacional e internacional rezagados, en procura de entregarlos a sus remitentes y de ello no ser posible, proceder a su donación, remate o su incineración, cumpliendo así con una de las funciones internas y propias del servicio de la Empresa Nacional de Correos;

Que, acorde a la facultad expresa en el Art. 5 de la Ley General de Correos, la apertura de la correspondencia y encomiendas rezagadas lo efectuará el Tribunal de Sigilo Postal; y,

Que, en uso de las facultades que le otorga el artículo 11, literal f) de la Ley General de Correos; y, el decreto ejecutivo íbidem,

**Resuelve:**

**EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DEL  
TRIBUNAL DE SIGILO POSTAL.  
SECCION PRIMERA**

**Objeto, conformación y sede del Tribunal**

**Art. 1.- OBJETO.-** El Tribunal de Sigilo Postal que en lo posterior se denominará simplemente Tribunal, tendrá por finalidad dar el respectivo tratamiento a los envíos de correspondencia y de encomiendas postales del régimen nacional e internacional rezagados, tendiendo a detectar indicios que permitan entregar tales envíos a sus remitentes y, de ello no ser posible proceder a su inmediato remate, venta directa, donación o incineración de conformidad a lo que establece el Reglamento de Bienes del Sector Público.

En lo tocante a las encomiendas postales internacionales declaradas en abandono, o sea aquellas que el remitente expresamente así ha manifestado su voluntad por escrito, el tratamiento a darse será únicamente el de incinerar, donar o rematar, según el caso.

Las encomiendas postales que conforme el Art. 141 de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en el Registro Oficial No. 158 de 7 de septiembre del 2000, sean considerados en abandono tácito, serán tratados por este Tribunal de Sigilo Postal, únicamente por autorización escrita del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, o previo convenio de esta autoridad con el representante legal de la Empresa Nacional de Correos, acuerdo en el que se determinará las respectivas condiciones de la suerte a darse a

las encomiendas postales.

**Art. 2.- CONFORMACION.-** El Tribunal, para el cumplimiento de sus labores estará conformado por los siguientes funcionarios de la Empresa Nacional de Correos o sus delegados:

- a) Representante legal o su delegado, quien presidirá;
- b) Director de inspección postal o su delegado; y,
- c) El Secretario General o su delegado, actuará como Secretario del Tribunal.

Los funcionarios postales subrogantes para actuar como tales, deberán acreditar conocimientos de la legislación postal nacional e internacional y de la ley y reglamentos de la Aduana.

**Art. 3.-** Los miembros del Tribunal, bajo juramento deberán guardar absoluto secreto de todo cuanto, en cumplimiento de sus funciones, tomen conocimiento de los envíos que tuvieren el carácter de personales y que han sido tratados por el Tribunal.

**Art. 4.-** La actuación del Tribunal de Sigilo Postal, será exclusivamente dentro de las horas laborables, cumpliendo así con una de las funciones propias del servicio de la empresa y el desempeño de sus miembros no dará lugar a percepción económica alguna en calidad extra a su remuneración. Sin embargo de considerarse necesario podrá funcionar en horas y días inhábiles, para lo cual deberá reconocerse el pago de horas extraordinarias.

**Art. 5.-** El Tribunal de Sigilo Postal funcionará en los lugares donde se concentre el correo rezagado, es decir, en las dependencias de la Empresa Nacional de Correos en Quito o en las direcciones provinciales cuando fuere del caso, y se reunirá previa convocatoria del Presidente del Tribunal.

## SEGUNDA SECCION

### Competencia del Tribunal

**Art. 6.-** El Tribunal es competente para verificar que todos aquellos envíos de correspondencia y encomiendas postales que le han remitido de las oficinas del país, y que no se logre su entrega dentro de los plazos establecidos y que justifiquen ser tratados por el mismo organismo.

**Art. 7.-** Para cumplir con sus funciones el Tribunal deberá aperturar y examinar los envíos de correspondencia rezagada y las encomiendas postales declaradas en abandono y tratarlos conforme a lo estipulado en el Art. 1 del presente reglamento.

**Art. 8.-** El Tribunal una vez cumplido con su cometido, deberá elaborar y presentar al representante legal, dentro de un término de quince días posteriores a la fecha de las sesiones, copias del acta y de las resoluciones adoptadas en las sesiones del Tribunal.

**Art. 9.-** El Tribunal podrá sesionar ordinariamente durante cualquiera de los últimos cinco días hábiles de cada mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo amerite

**Art. 10.-** En general, corresponde al Tribunal cumplir con las demás disposiciones de este reglamento, Legislación Postal Universal vigente, Ley General de Correos, Ley Orgánica de

Aduanas y Reglamento de Bienes del Sector Público.

## SECCION TERCERA

### Atribuciones de los miembros del Tribunal

**Art. 11.-** Son atribuciones del Presidente:

- a) Dirigir el desarrollo de las sesiones, poner a votación las deliberaciones y dirimir con su voto en caso de empate;
- b) Intervenir conjuntamente con el Secretario en el acto de incineración de los envíos rezagados cuando fuere del caso, para cuyo efecto se contará con el concurso del Director Financiero o su delegado;
- c) Velar porque el producto del remate de los bienes, así como, de billetes y monedas de legal circulación encontrados en los envíos y encomiendas aperturadas por este Tribunal, serán depositados en la cuenta operación de correos, que para el efecto señale el representante legal de la empresa;
- d) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del Tribunal de Sigilo Postal y arbitrar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones del mismo;
- e) Solicitar la colaboración de otros funcionarios postales calificados, para lograr su asesoramiento, en casos determinados;
- f) Proponer si fuere necesario, modificaciones al presente reglamento;
- g) Disponer se realicen las convocatorias escritas a las sesiones ordinarias o extraordinarias, según proceda; y,
- h) Guardar estricto secreto del contenido de la correspondencia que tuviere conocimiento al cumplir estas funciones.

**Art. 12.-** Son atribuciones de los demás miembros:

- a) Cumplir con las disposiciones del presente reglamento;
- b) Exponer los criterios tendientes a la adopción de las resoluciones e intervenir en el proceso de votación;
- c) Guardar estricto secreto del mensaje de la correspondencia que tomen conocimiento al cumplir sus funciones; y,
- d) Suscribir las resoluciones y actas del Tribunal.

**Art. 13.-** Son atribuciones del Secretario:

- a) Asistir a las reuniones como miembro del Tribunal y tomar parte de las deliberaciones con derecho a voto;
- b) Redactar las actas, resoluciones y más documentos propios de las actividades del Tribunal y llevar su respectivo archivo;
- c) Preparar a petición del Presidente las convocatorias a los miembros del Tribunal para que concurran a las sesiones;
- d) Certificar los documentos emanados del Tribunal;
- e) Solicitar a los miembros que legalicen las actas y más documentos; y,
- f) Cumplir las demás disposiciones emanadas del Presidente.

#### SECCION CUARTA

##### De las sesiones

**Art. 14.-** Las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizarán en días y horas laborables, según conste en la convocatoria, con acatamiento a lo señalado en el Art. 4 de este reglamento.

**Art. 15.-** El quórum legal será de 3 miembros y en este caso la votación debe ser por unanimidad.

**Art. 16.-** El Tribunal podrá declararse en Comisión General, cuando deban concurrir a su seno, otras personas en calidad de observadores o asesores.

#### SECCION QUINTA

##### Del procedimiento

**Art. 17.-** El Tribunal de Sigilo Postal, previamente a la apertura de los envíos de correspondencia y encomiendas postales, aplicará las siguientes medidas:

- a) Verificar que el sobre o la saca que contengan los envíos de correspondencia o encomiendas postales, se hallen en correcto estado el exterior de estos envases y ostenten la leyenda REZAGOS o ENCOMIENDAS (CP) ABANDONADAS, según corresponda y se confrontará tal despacho con la respectiva guía o documento equivalente;
- b) Chequear la cantidad de envíos ordinarios y para el caso de los envíos certificados o encomiendas postales, se procederá a chequear de acuerdo con el listado que estará incluido en la saca de rezagos;
- c) Constatar individualmente el estado de los envíos y encomiendas postales, observando que no ostenten huellas de presuntas violaciones;
- d) Cualquier novedad que se detecte respecto al despacho o a su contenido, el Secretario reportará por escrito al representante legal, a la oficina de origen del despacho y a la Inspección General para su investigación;
- e) Verificar que los envíos de correspondencia, ostenten la razón por la que fue imposible la entrega a sus respectivos remitentes, mientras cumplían el plazo de la conservación en la oficina del país de origen o destino, según lo previsto en la reglamentación interna respectiva; y,
- f) En lo relativo a las encomiendas postales del régimen internacional, se verificará que ostenten la leyenda o acompañen el documento que declara a éstos en abandono.

**Art. 18.-** Cumpliendo los pasos previos, se aperturarán los envíos en primer término los certificados y luego los ordinarios, con el único y exclusivo fin de detectar el nombre y dirección del remitente, siendo prohibido divulgar el contenido de los mismos.

Si por este procedimiento se logra conocer los datos del remitente, ellos se anotarán con tinta roja en la cubierta de los envíos, estampándose además el sello del Tribunal de Sigilo Postal y anotándose la fecha; luego de cerrados se cursarán a sus expedidores. Si fuere necesario, el envío será incluido en un sobre, cumpliendo el procedimiento citado.

Para el caso de los envíos certificados rezagados y que son motivo de reclamo; la Oficina de Reclamos presentará una solicitud del peticionario dirigido al Presidente de este Tribunal solicitando la devolución del envío; en el caso de que, no fuere posible localizar, se procederá a dar una respuesta adecuada al cliente.

Si se hallaren billetes de banco o monedas de legal circulación, serán depositados en la cuenta operación de la Empresa de Correos para su beneficio. Si fueren otros objetos de valor comercial los encontrados, éstos serán donados, vendidos o rematados y su producto recibirá el destino antes indicado, todo lo demás será incinerado.

**Art. 19.-** Los envíos de correspondencia o encomienda postal nacional e internacional, que cursados por el Tribunal de Sigilo Postal a su remitente, fuere rehusado por éste o resultare imposible su entrega, será tratado por el Tribunal, en la forma ya señalada.

**Art. 20.-** El tratamiento que se dará a las encomiendas postales internacionales declaradas en abandono, será el señalado en el Art. 1 de este reglamento.

**Art. 21.-** Las disposiciones del presente reglamento prevalecerán sobre las que se le opongan. Consecuentemente, queda derogado todo Reglamento del Tribunal de Sigilo promulgadas con anterioridad.

**Art. 22.-** De encontrarse en actividades el Tribunal de Sigilo, antes de la publicación de este reglamento en el Registro Oficial, será de plena validez legal.

Dado en Quito, a los 15 días de enero del 2002.

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal de la Empresa Nacional de Correos.

Certifico es fiel copia del original.

f.) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General de la Empresa Nacional de Correos.

18 de enero del 2002.

N° 006

#### EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS

##### Considerando:

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho público, con personería jurídica, con patrimonio propio, presupuesto especial y autonomía administrativa y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional de la República, mediante el cual dispone la delegación de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional de Correos a la iniciativa privada, y la

supresión de la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional de Modernización del Estado CONAM;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá continuar operando y ejerciendo la representación postal oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

Que, mediante oficio Resolución No. 00487 de 22 de noviembre del 2001 se puso en vigencia el nuevo Reglamento de Sacas Vacías o "SACS VIDES", el que determina en el numeral 8vo. del Art. 4to., que la Unidad de Cuentas Internacionales periódicamente fijará un valor en DEG (Derecho Especial de Giro) para las sacas utilizadas para los envíos de correspondencia, encomiendas postales y EMS a nivel internacional;

Que, mediante oficio No. 2002-0005-CQ7B BA de 4 de enero del 2002, la Lic. Berenice Andrade, Asesora de Cuentas Internacionales, comunica a la máxima autoridad la fijación periódica del valor en DEG (Derecho Especial de Giro) por la no devolución de sacas vacías EMS, encomiendas postales y sacas internacionales;

Que, mediante oficio No. 2002-0008-CQ7B BA de 9 de enero del 2002, la Lic. Berenice Andrade, como alcance al oficio antes mencionado, informa el valor general por cada saca vacía no devuelta a nivel internacional; y,

Que, en uso de sus facultades legales,

#### **Resuelve:**

**Art. 1.** Establecer el valor por la no devolución de sacas vacías EMS, internacionales y encomiendas en la suma de 30 DEG, el que tendrá vigencia durante el año 2002.

**Art. 2.-** Con respecto a las sacas nacionales se registrará a lo establecido en el Art. 7 del Reglamento de Sacas Vacías "SACS VIDES".

**Art. 3.-** Comunicar del contenido de la presente resolución a las administraciones postales interesadas por intermedio de la Oficina Internacional de la UPU.

**Art. 4.-** Disponer que el contenido de esta resolución en lo que tiene que ver con sacas nacionales, sea comunicado a las direcciones provinciales a nivel nacional.

**Art. 5.-** Del cumplimiento de la presente resolución encárguese a la Dirección Financiera y Unidad de Cuentas Internacionales de la Empresa Nacional de Correos.

**Art. 6.-** Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de enero del año 2002.

f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal de la Empresa Nacional de Correos.

Certifico es fiel copia del original.

f.) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General de la Empresa Nacional de Correos.

18 de enero del 2002.

#### **PROCESO 63-IP-2001**

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 5833. Actor: Compañía Nacional de Chocolates S.A. Marca: "COFFEE-CREM"**

**Magistrado Ponente:** Gualberto Dávalos García.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.

#### **VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del 3 de octubre del 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

#### **1. ANTECEDENTES**

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

##### **1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación.**

Comparece como demandante la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., y como partes demandadas: la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Quala S.A.

La COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., a través de su apoderado, persigue se declare la nulidad de los actos administrativos concretados en las resoluciones N° 5725, artículo 2 del 29 de febrero de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca "COFFEE-CREM" (MIXTA), CLASE 29; N° 23003 del 31 de octubre de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5725, confirmándola en todas sus partes, y N° 07739 de 30 de abril de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, que resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución 5725, en la cual se niega el registro de la marca; y, solicita se ordene la inscripción de la marca de fábrica "COFFEE-CREM" (mixta).

La COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el

registro de la expresión "COFFEE-CREM (mixta)" en la clase 29; la Sociedad QUALA S.A., formuló sus observaciones basadas en la semejanza y confundibilidad con su marca "INSTACREM", registrada para distinguir productos de las clases 29 y 30. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación planteada por la sociedad QUALA S.A., y negó el registro de la marca "COFFEE-CREM" por encontrarla una expresión descriptiva para algunos productos de esa misma clase, por lo que no es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca.

La COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. expresa que los actos administrativos han violado los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda solicita "no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante... por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen", e indica que las resoluciones expedidas en este caso, no son nulas y se ajustan a pleno derecho.

El tercero interesado, que realizó las observaciones para el registro de la marca "COFFEE-CREM", no contestó la demanda ni presentó alegato alguno.

## 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente:

### 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;

(...)

## CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a desarrollar ámbitos un poco más amplios destacando como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos, usuales y signos engañosos; signos evocativos y de fantasía; palabras en idioma extranjero y marcas mixtas.

## II.- LA MARCA: DEFINICION Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS

La marca es un signo visible, que sirve como instrumento para distinguir bienes o servicios producidos o comercializados de los idénticos o similares que existen en el mercado, protegiendo de esta manera a los empresarios, a los consumidores y al desarrollo de un sistema económico en un contexto de comercio equilibrado y justo que conlleva a una competencia leal; al respecto Jorge Otamendi expresa: "La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo."<sup>1</sup>

El sistema de protección marcaria busca proteger al titular de una marca con respecto de los bienes que se encuentran en el mercado, y está orientado también a darle protección a los consumidores al seleccionar bienes y servicios, por otra parte, es el reconocimiento al esfuerzo del empresario para expresar de sus productos o servicios de las cualidades o atributos que ofrecen, tales como, calidad, origen, etc.

El concepto de marca ha sido pródigamente tratado por la doctrina y por la jurisprudencia citando a continuación algunas definiciones:

"La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro".<sup>2</sup>

"El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos, de su industria, comercio o explotación".<sup>3</sup>

"La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia."<sup>4</sup>

"La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial. Este signo o símbolo es una realidad intangible (corpus mysticum) que necesita materializarse (corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos."<sup>5</sup>

## III.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

La Decisión 344, en su artículo 81 consagra los requisitos para que un signo sea registrado como marca, los cuales son:

la distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros y requerirá de elementos sensibles para que el consumidor se encuentre en la posibilidad de poder individualizarlos; estos requisitos son los que distinguiremos a continuación:

- **La distintividad** es un requisito esencial que permite determinar la registrabilidad de un signo, brinda al signo la individualización y singularización suficientes que permite diferenciarlo de los otros signos que amparan a productos o servicios que se encuentren en el mercado.

Esta capacidad diferenciadora es la que garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores, puesto que estos comparan el origen, la calidad, precios, etc., y también protege los intereses del titular de la marca.

El profesor Carlos Fernández-Novoa indica que "Para conferir a un signo la protección jurídica propia de la marca es suficiente que el signo posea fuerza distintiva con respecto a una clase de productos o servicios."<sup>6</sup>

Al respecto, el Tribunal ha observado que:

"La racionalidad de la ley marcaría en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor."<sup>7</sup>

- **La perceptibilidad** es la facultad que tiene un signo para que pueda ser captado por los sentidos, y cuya finalidad es la de ser identificada por los consumidores.

"La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiriera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor."<sup>8</sup>

La marca debe ser percibida, apreciada o captada por cualquiera de los sentidos para ser registrada por ser materialmente perceptible.

- **La susceptibilidad de representación gráfica** del signo es la cualidad para ser expresiva porque permite una descripción material para conocer las características del signo, haciéndolo por medio de palabras, figuras, signos y otros.

<sup>2</sup> "Derecho de Marcas" Jorge Otamendi. Editorial Abeledo-Perrot, Pág. 7. 1989.

<sup>3</sup> "Derecho de marcas designaciones y nombres comerciales" Breuer Moreno, citado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Pág. 14; Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989.

<sup>4</sup> Memorias del Seminario Internacional "La integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios". Artículo de marcos Matías Alemán. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Pág. 186, 1996.

<sup>5</sup> Proceso 44-IP-99, Marca: "RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON", publicada en la Gaceta Oficial N° 539, de fecha 28 de febrero del 2000.

<sup>6</sup> "Fundamentos de Derecho de Marcas" Pág. 24. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984.

<sup>7</sup> Proceso 01-IP-98, marca: "Exposistemas (mixta)", publicado en Gaceta Oficial N° 354 de fecha 13 de julio de 1998.

<sup>8</sup> Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO VI . Pág. 104. 1997. Proceso 32-IP-96, caso: DC'OS vs DESEO'S. Gaceta Oficial N° 279 de fecha 25 de julio de 1997.

Este requisito concreta la idea del signo objeto de la marca, a través de diversos mecanismos ya señalados y permite conocer cómo es materialmente el signo que se está presentando.

Marco Matías Alemán expresa de este requisito 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>9</sup>

Finalmente este Tribunal ha manifestado, al respecto del requisito de susceptibilidad de representación gráfica:

"Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transferir en forma material el contenido y las dimensiones de este, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina."<sup>10</sup>

#### IV.- PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS, USUALES Y ENGAÑOSOS

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 los impedimentos para que un signo sea considerado como marca, porque además de contemplar las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca, no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad.

<sup>1</sup> "Derecho de Marcas" Editorial Abeledo-Perrot, Pág. 7. 1989.

Las denominaciones genéricas, descriptivas o usuales son aquellas que han perdido su calidad de distintiva, por tanto, no pueden ser registrables como marcas.

La solicitud de interpretación prejudicial se refiere al artículo 82 literal d) de la Decisión 344, que ha sido anteriormente transcrito, el que es atinente a las denominaciones genéricas y descriptivas. Las genéricas se entienden como "...unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar. Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia Española la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio."<sup>11</sup>

Las denominaciones genéricas carecen de uno de los requisitos básicos de la marca para constituirse como tal, como lo es la distintividad, porque estas denominaciones se refieren al producto mismo y no se puede distinguir de otros bienes o servicios que se encuentren en el mercado, puesto que una denominación genérica es conocida en su sentido general por el público, pero al nombrarse de la misma manera una marca se establece una relación directa entre el nombre y el producto o servicio que la marca ampara.

Las denominaciones genéricas corresponden al vocabulario general, por tanto, no se pueden otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que forjaría una posición de ventaja, injusta frente a otros empresarios.

Por otra parte tampoco los signos descriptivos son registrables, éstos "...representan de forma tal las características esenciales del producto o servicio para el que se pretende utilizar, que al consumidor le basta percibirlos para formarse directamente la idea de que se están señalando las cualidades o las calidades de dichos bienes."<sup>12</sup>

El signo es descriptivo cuando al público consumidor se le anuncia directamente las cualidades, características o propiedades del producto que se ofrece o del servicio que se presta.

Manuel Otero Lastres, de la denominación descriptiva expresa que: "informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio."<sup>13</sup>

Este Tribunal ha señalado, respecto de las marcas descriptivas que es:

"...aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNANDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.

"A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva.

<sup>9</sup> "Marcas" Top Management, Bogotá, Pág. 77.

<sup>10</sup> Proceso 44-IP-99, Marca: "RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON", publicada en la Gaceta Oficial N° 539, de fecha 28 de febrero del 2000.

<sup>11</sup> Proceso 3-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Tomo IV, Pág. 154.

<sup>12</sup> Proceso 33-IP-98, marca "GLICOLIK", publicado en la Gaceta Oficial N° 416, de fecha 15 de marzo de 1999.

<sup>13</sup> Memorias del Seminario Internacional "La integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios". Artículo "Concepto y Tipos de marca en la Decisión 344" Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Pág. 237, 1996.

"Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...

"En suma, el Tribunal Andino considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro..."<sup>14</sup>

Es importante destacar que para que sean irregistrables los signos descriptivos estos deben comunicar **directamente** sus características esenciales al consumidor. Lo dicho se ha expuesto en sentencia anterior al referirse que para que la descripción sea irregistrable como marca debe "encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo o de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo."<sup>15</sup>

Cuando en la denominación de una marca que ampare productos o servicios se utiliza una palabra usual o que conlleva características de su naturaleza o denota condiciones importantes que fácilmente el público consumidor observa, no podrá reunir los requisitos para que sea registrable.

Las marcas engañosas, como su nombre lo indica, son las que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc., lo que las hace irregistrables. Así, el espíritu de la normativa comunitaria ha buscado establecer y garantizar la buena fe del consumidor, evitando de esta manera, que de ninguna forma se merme la libertad del

consumidor al elegir un producto o un servicio, asegurando que no caiga en riesgos de confusión entre las marcas, como también evadiendo que se produzcan prácticas comerciales ilícitas.

El Tribunal ha expresado en la sentencia dentro del proceso 12-IP-96 que se:

“...prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”.<sup>16</sup>

Las marcas engañosas provocan relaciones comerciales en inequidad de condiciones, atentando contra las prácticas mercantiles honestas, puesto que estas marcas generan situaciones de competencia desleal.

“En el momento en que el producto, con una marca engañosa, se pone en circulación en el mercado, los demás competidores podrían verse afectados por esa conducta deshonesta. Por ello, los Países Miembros deben garantizar a los comerciantes que sus relaciones mercantiles no se verán afectadas por distorsiones en la competencia...”.<sup>17</sup>

## V.- SIGNOS EVOCATIVOS Y DE FANTASIA

Los signos evocativos sí son registrables puesto que cumplen con la función distintiva de la marca, éstos dan una idea al consumidor sobre el producto que se pretende proteger, proporciona de manera indirecta alguna propiedad o característica del producto o servicio tratando de provocar en el consumidor una referencia a las propiedades de los mismos.

La doctrina manifiesta que constituyen marcas débiles, pues sólo tienden a sugerir propiedades que incluyen sus productos o servicios, y que no pueden impedir que otras marcas evoquen las mismas características; lo importante de la condición para que sean registrables es que al evocar lo que desean transmitir elijan diferentes formas para que sean diferentes.

Para Manuel Pachón Muñoz como denominaciones de fantasía “se entienden tanto los vocablos de uso común en un idioma, que no guardan relación con los productos o servicios que se distinguen con dicho signo...”.<sup>18</sup>

En muchas ocasiones las denominadas palabras de fantasía son vocablos que no siempre manifiestan un concepto, pueden o no tener significado, y en los casos que expresan un significado, este es uno propio, elegido para tal efecto, y cuya finalidad es distinguir los bienes y servicios.

Con respecto a los signos evocativos y de fantasía, este Tribunal ha manifestado:

“Ejemplo de ellos lo que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para

productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.”<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Proceso 05-IP-98 “PANYDONAS (etiqueta)”, publicada en la Gaceta Oficial No. 410 de fecha 24 de febrero de 1999.

<sup>15</sup> Proceso 12-IP-96, marca. “Margarina Exclusiva”, publicado en la Gaceta Oficial N° 265 de fecha 16 de mayo de 1997.

<sup>16</sup> Proceso 12-IP-96, marca. “Margarina Exclusiva”, publicado en la Gaceta Oficial N° 265 de fecha 16 de mayo de 1997.

<sup>17</sup> Proceso 30-IP-96, Marca: “La auténtica mayonesa”, publicada en la Gaceta Oficial N° 299, de fecha 17 de octubre de 1997.

<sup>18</sup> “Manual de Propiedad Industrial” Manuel Pachón Muñoz. Editorial Temis S.A. Pág. 96.

<sup>19</sup> Proceso 07-IP-95, marca “COMODISIMOS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

## VI. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO

Las marcas que contienen palabras en idioma extranjero en principio no se considera que, este idioma foráneo, sea conocido por todos, por tanto no tendrían estas palabras ningún significado, y se las podría hasta considerar como de fantasía, sin embargo existen palabras extranjeras que su uso generalizado se ha hecho común y una gran mayoría del público consumidor las conoce en su significado conceptual.

Al respecto, este Tribunal ha indicado:

“...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.”<sup>20</sup>

“Al tenor de lo establecido en el Art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros...”<sup>21</sup>

## VII.- MARCAS MIXTAS

La doctrina y la jurisprudencia han definido a las marcas mixtas como aquellas que están formadas por un elemento denominativo y un elemento gráfico. También se ha indicado que es una combinación o conjunto de signos fonéticos y gráficos, puesto que la marca denominativa está formada por varias letras que en su conjunto son pronunciables, y la marca

gráfica es un signo que evoca un concepto, que es perceptible por la vista.

En esta composición de las marcas mixtas, según resalte lo acústico o visual, existirá un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario.

En el Proceso 37-IP-2000 se manifestó sobre los elementos que componen la marca mixta:

“Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cual de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.”<sup>22</sup>

Se ha señalado que en las marcas mixtas el elemento principal, con el que más se destaca es el elemento denominativo, este órgano comunitario al referirse a este elemento ha expresado que:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”<sup>23</sup>

De conformidad con lo arriba expuesto, cuando se cotejan dos marcas mixtas es necesario establecer cuál es el elemento más característico para determinar cuál causa mayor impresión en el consumidor. “Una vez realizado este razonamiento, podemos manifestar que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, puesto que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, ya que el elemento gráfico es de difícil expresión por parte del consumidor.”<sup>24</sup>

Sin embargo, si el juez consultante verifica que el elemento gráfico prima sobre el denominativo, deberá determinar si el aspecto visual evoca mucho más que el elemento denominativo, para establecer si existe identidad o semejanza entre ellas y si tiende a la confundibilidad marcaria, tomando en consideración el grado de atención del consumidor medio, siendo éste un factor primordial para determinar el riesgo de confusión.

La doctrina y jurisprudencia han señalado las reglas que pueden ser utilizadas para analizar la existencia del riesgo de confusión:

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

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

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

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Proceso 3-IP-95, caso: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti - Frutti S.A., publicado en la Gaceta Oficial N° 189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

<sup>21</sup> Proceso N° 16-IP-98, marca “SALTIN” (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial N° 398 del 10 de septiembre de 1998.

<sup>22</sup> Proceso 37-IP-2000; marca: “ICE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 604, de fecha 27 de septiembre del 2000.

<sup>23</sup> Proceso N° 26-IP-98; “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de fecha 24 de febrero de 1999.

<sup>24</sup> Proceso N° 16-IP-98; marca <<SALTIN>> (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial N° 398 de fecha 10 de septiembre de 1998.

<sup>25</sup> Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

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

#### CONCLUYE:

1. Los signos que no reúnan los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no pueden ser considerados aptos para ser registrados.
2. Si el signo se sujeta a los requisitos señalados, tampoco deberá incurrir en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 para poder tener acceso al registro.
3. No son registrables, como marcas los signos genéricos, descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente cualidades o características de los bienes o productos que se ofrecen, pues éstos inducen al engaño, al error al hacerle creer o sugestionar al consumidor sobre elementos o cualidades especiales.
4. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor una idea o concepto que le permita relacionar al signo con el producto que se ofrece.
5. Las palabras extranjeras utilizadas en signos a registrarse pierden distintividad cuando su significado es, en el medio geográfico en donde se va a utilizar, usualmente conocido por todos.
6. El juez examinador deberá determinar la similitud entre dos marcas mixtas tomando en consideración las orientaciones dadas en esta sentencia, estableciendo el elemento predominante que se destaque de entre los indicados frente al signo que se compare.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 5833, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Sala consultante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia.

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

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

#### INTERPRETACION PREJUDICIAL N° 50-IP-2001

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del literal b) del artículo 83 y del 107 ibídem. Caso: Marca "ALLEGRA". (Proceso interno N° 6207)**

**Magistrado Ponente:** Luis Enrique Farías Mata.

Quito, 31 de octubre del 2001.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, ha

requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que MERRELL PHARMACEUTICALS INC. "en acción de nulidad y restablecimiento del derecho", impugna la resolución N° 30164 del 27 de noviembre de 1997, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del trámite de registro de la marca "ALLEGRA".

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

#### a) Hechos

Los señalados por el consultante, a saber:

MERRELL PHARMACEUTICALS INC. solicitó el registro de la marca "ALLEGRA" en fecha 30 de julio de 1996 para distinguir "preparaciones farmacéuticas", productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. Dentro del término respectivo ALLERGAN INC. presentó observaciones contra el registro de la marca solicitada, con base en los registros Nos. 64725, 182221 y 154746, correspondientes a las marcas "ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM", así como en su nombre comercial "ALLERGAN". Las observaciones se fundamentaron básicamente en que la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales, a los facultativos que los prescriben y al público consumidor en cuanto a la procedencia y al uso de los productos farmacéuticos.

La sociedad solicitante del registro contestó las observaciones presentadas con fundamento en que la afirmación del opositor es errada, por cuanto la única similitud existente es el prefijo ALLE, el cual no es susceptible de apropiación por ser una partícula evocativa para amparar productos de la clase 5ª y por tanto no apropiable.

El 30 de septiembre de 1997, MERRELL PHARMACEUTICALS INC. limitó el registro de la marca "ALLEGRA" a distinguir exclusivamente "una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica, que no sea para uso oftálmico".

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante resolución 30164 del 27 de noviembre de 1997, declaró sin embargo fundada la oposición y negó el registro de la marca "ALLEGRA". El 19 de enero de 1998, ALLERGAN INC. presentó un escrito en el que desiste de la observación planteada anteriormente, fundamentando su desistimiento en el hecho de que MERRELL

PHARMACEUTICALS INC. restringió la solicitud de registro de la marca solicitada; y con base en el acuerdo privado de coexistencia firmado entre MERRELL PHARMACEUTICALS INC. y ALLERGAN INC., aportado al tribunal solicitante en fecha 26 de marzo de 1998, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución antes citada.

Finalmente, mediante respectivas resoluciones 19501 y 23135, de fechas 18 de noviembre de 1998 y 29 de octubre de 1999 respectivamente, fueron resueltos los recursos interpuestos, a través de los cuales la Administración confirmó la inicial resolución 30164.

**b) Materia recurrida y fundamento de la demanda**

La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de las referidas resoluciones Nos. 30164, 19501 y 23135.

Conforme a los fundamentos de derecho por aquella expuestos:

Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en virtud de su indebida aplicación, los artículos, 81, el párrafo a) del 83, y el 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En efecto, argumenta la actora que al declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca "ALLEGRA" no se tuvo en cuenta que las marcas "ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX Y ALLERGAN GAS PERM", son completamente distintas desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.

Además, se desestiman las observaciones por cuanto -según la empresa solicitante- las marcas se comercializan en mercados diferentes. El hecho de que las marcas en conflicto compartan el prefijo ALLE no significa que sean semejantes entre sí o que puedan crear confusión para el público consumidor, ya que las del opositor presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad y que no tienen relación con la marca solicitada. Sostiene también la solicitante, en cuanto a lo conceptual, que no existe similitud alguna desde el punto de vista ideológico porque ALLEGRA es evocativa de alegría mientras que "ALLERGAN" se refiere a alergia. Todo lo cual demuestra que las marcas son suficientemente distintivas y novedosas.

La Superintendencia no tuvo tampoco en cuenta -se afirma- que la marca solicitada "ALLEGRA" ha sido restringida para amparar únicamente un tipo específico de productos comprendidos en la clase 5ª, lo que significa que éstos no son de consumo masivo sino productos farmacéuticos que se comercializan en un mercado específico y están dirigidos a un consumidor con una calidad superior a la del consumidor medio. La marca "ALLERGAN BOTOX" está restringida a "productos farmacéuticos para el tratamiento terapéutico de desórdenes neurológicos y distonías musculares" y "ALLERGAN GAS PERM" consiste en "preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, remojar, guardar y enjuagar lentes de contacto", lo que significa que se comercializan en un mercado muy diferente de los productos que pretende amparar "ALLEGRA", y, por tanto, no están dirigidas al mismo consumidor.

El artículo 89 de la Decisión 344 fue vulnerado por cuanto la Superintendencia no tuvo en cuenta al momento de decidir el

recurso de reposición que la sociedad ALLERGAN INC. desistió de las observaciones que había presentado contra el registro de la marca "ALLEGRA". Sostiene aquella que la Administración estaba obligada a tener en cuenta tal desistimiento por parte de ALLERGAN INC.; que no podía hacer caso omiso de él, ni tampoco del acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por cuanto estos hechos eran precisamente los más relevantes a los fines de determinar la registrabilidad de la marca "ALLEGRA", ya que sobrevenidos desapareció con ellos el fundamento fáctico de las resoluciones 19501 y 23135.

**c) Contestación de la demanda**

Presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene la demandada que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación "ALLEGRA", se concluye "en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor...". En consecuencia, las resoluciones impugnadas no son nulas, sino que por el contrario, se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas, al no violentar normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

A su vez la propia resolución N° 19501, expresa que:

"Que si bien es claro que el acuerdo obliga a cada empresario a utilizar signos de manera que al coexistir no haya probabilidad de un riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, no lo es menos que este despacho considera que ha pesar de la limitación de productos planteada por la sociedad solicitante, la coexistencia de las marcas en conflicto no salvaguarda el interés general que envuelve el registro de la propiedad industrial...".

"Que en lo referente al desistimiento de la observación, este despacho concluye que dicha observación no es procedente en primer lugar porque ya hubo pronunciamiento de fondo sobre ella y en segundo lugar, aplicando el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el momento procesal para desistir de la observación es antes de la resolución que concede o niega un registro".

Así mismo, en la resolución 23135 se expresa:

"En el presente caso, cabe anotar que en ningún momento se ha controvertido el hecho de la similitud de las marcas confrontadas", "El recurso de limita, en cambio, a poner en consideración un acuerdo de coexistencia.

"Sea lo primero aclarar que, si bien es cierto, algunos de los productos base de la negación tienen cobertura restringida, no es menos que el certificado número 64725, que distingue los productos de la clase 5ª, tiene cobertura total, es decir, involucra a los productos solicitados.

"Por otro lado, cabe anotar frente a la autorización otorgada por sociedad MERRELL PHARMACEUTICAL INC., que de ella no se deduce que se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, toda vez que no existe renuncia expresa por parte del titular del registro anterior a los productos protegidos mediante certificado número 64725, el cual tiene cobertura total para productos de la clase 5ª y está vigente hasta el 14 de junio del año 2002".

Con vista, pues, de lo anteriormente reseñado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### CONSIDERA

Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, así como el de la que el Tribunal procede de oficio a interpretar, es el siguiente:

#### Decisión 344

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

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

“**Artículo 83.** ...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;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudieran inducir al público a error;

“(...)”

“**Artículo 89.-** El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

“La oficina nacional competente podrán en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. “Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

“En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

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

“En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios

de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

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

#### I. LA MARCA

El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. En tal sentido, cabe citar la definición aportada por el tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA:

“La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. (Baylos C, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, Pág 581. Editorial Civitas, Madrid, primera edición).

Por su parte la Decisión 344 de la Comisión expresa en su artículo 81, inciso segundo, que:

“...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.”

#### II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO

Enumerados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, conforme al cual: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...” han sido desarrolladas en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95 (G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997), 22-IP-96 (G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP-97 (G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997). Conforme a ello tales requisitos son:

a) **La Perceptibilidad**, que guarda relación con todo elemento, signo o indicación apreciable por los sentidos, para que de esta manera pueda ser aprehendido por el público.

b) **La Distintividad**, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, puede llegar a diferenciarlos. Sobre ella se expresó el Tribunal en los siguientes términos:

“La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaría puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y

extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31-IP-98. Publicado en G.O.A.C. N° 450 de 21 de junio de 1999).

**c) La Representación Gráfica**, es requisito formal que, como lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Andino, permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas, en la respectiva oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo, y más tarde la publicación que la norma exige, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro, y proceder si fuere el caso a la impugnación de éste a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.

Resta precisar que un signo que no reuniera tales características, mal podría ser protegido por un registro marcario interpretación que se desprende, contrario sensu, de las prescripciones contenidas en el primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344.

### III. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS

Se debe señalar que, vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho mención, está siempre presente el riesgo de confusión.

En efecto, el artículo 83 párrafo a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error al consumidor.

Así lo ha expresado este Tribunal Comunitario en sentencia conforme a la cual:

“La Confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 4 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. N° 160 de 21 de julio de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145).

Igualmente, en fallo del 11 de marzo de 1998, el Tribunal ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o

similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. (Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”).

### IV. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS

El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal conclusión debe observar ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las que el Tribunal ha tomado en cuenta en su jurisprudencia; criterios que se concretan así:

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que entre ellas existan.

La primera de estas reglas busca impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos. Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y viceversa.

El Tribunal ha manifestado, en efecto, que:

“Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella.

“La imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 7 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”. G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125).

En cuanto al cotejo sucesivo de los signos, este Tribunal ha reiterado:

“...en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, estos es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las

marcas sino lo hace en forma individualizada...". (Citada Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso "PALMA FRIT" G.O.A.C. N° 349 de 19 de junio de 1998).

"Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1987, marca "VOLVO"; 04-IP-94 G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "EDEN FOR MAN"; y, 09-IP-94 G.O. N° 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA "DIDA").

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso, si la marca "ALLEGRA" cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación, cumple con los requisitos concurrentes, contenidos en el citado artículo 81; y, a su vez, no se encuentre contenido el signo dentro de algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

#### V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXION COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS

Además de los criterios vinculados a la comparación entre signos, debemos tomar en consideración los criterios relacionados con la similitud o no de los productos.

##### A) *Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos*

Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuando se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. El que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado.

Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva: el **principio de la intercambiabilidad de los productos**, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que si un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. (Fernández Novoa 1984; Fundamentos de Derecho de Marcas, págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A.)

##### B) *Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización*

Este criterio tiene relación con los canales de distribución y los establecimientos de venta al público.

La profesora Ana María PACION plantea dos hipótesis en relación con este tema:

- Son competitividad conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados. Y agregaría el Tribunal o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guarden también relación.
- En grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad. (Temas Marcarios. 1999; Pág. 115 a 116. Editorial Livrosca. Caracas).

En relación con los medio de publicidad idénticos o similares, se expresó lo siguiente en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca "LISTER" (publicada en G.O.A.C. N° 231 del 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s.)

(...)

"Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor".

Considera asimismo el Tribunal que, además de los criterios antes indicados, se deberá tomar en consideración para la dilucidación del caso concreto por el juez nacional, todo lo relacionado con el grado de atención del consumidor.

Según este criterio, debe tomarse en cuenta "a quién" se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se pueda conocer "quien" será el consumidor y cual su conducta frente a las marcas. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A este último se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos:

"el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes..." (Proceso N° 09-IP-94 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 Pág. 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94).

#### VI. ACUERDOS PRIVADOS DE COEXISTENCIA MARCARIA

El artículo 107 de la Decisión 344 permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan

comercializarse. Sin embargo, la misma Decisión establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías.

No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaría de los signos "ALLEGRA" y "ALLERGAN" no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, deberán decidir aquellas, que las marcas no pueden coexistir en el mercado.

## VII. MARCAS FARMACEUTICAS

Adicionalmente, se ratifica una vez más el criterio sostenido por este Tribunal en los casos de interpretación prejudicial Nos. 30-IP-2000, marca "AMOXIFARMA" (G.O. N° 578, de 27 de junio del 2000), 48-IP-2000, marca "BROMTUSSIN" (G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000), 70-IP-2000, marca PLATINOL de 24 de enero del 2001, (G.O. N° 642 de 15 de febrero 2001) y 102-IP-2000 marca "OMNILIFE" (G.O. N° 676, de 6 de junio 2001).

Los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso para las marcas farmacéuticas, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana.

Así se ha pronunciado el Tribunal en el Proceso 30-IP-2000, (G.O. N° 578, de 27 de junio del 2000), cuando expresó:

"Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".

Dentro del proceso 48-IP-2000 (G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000), siguiendo esta misma línea de rigurosidad en relación con el examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera de su sentencia, el Tribunal expresó asimismo:

"Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la

naturaleza de los productos con ellas identificados". Se ratifica una vez más este criterio."

En este sentido, las hipótesis que se manejan son: una, que existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del recípe que orienta la compra del producto; y otra, la expedición de productos sin receta médica. En ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas.

Puesto que el tema ha sido suscitado en autos, considera el Tribunal Andino necesaria una breve referencia al nombre comercial.

## VIII. NOMBRE COMERCIAL

La Decisión 344 protege, más no define el nombre comercial, como sí lo hacía en cambio la derogada Decisión 313 en su artículo 117, conforme al cual:

"Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio."

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva pero relacionada con un establecimiento comercial. Una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, conlleva el riesgo de inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva.

En este sentido, una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.

La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro marcario. En efecto, como lo establece el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión: "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro", exigiéndose solamente el primer uso del mismo.

Sobre el tema del nombre comercial el Tribunal Andino ha tomado posición al respecto:

"El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

**“Prueba de uso del nombre comercial**

“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (*Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. Publicado en la G.O.A.C. N° 338 de 11-5-98*).

En el presente caso deberá así mismo el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nombre comercial, determinar si existe el riesgo de confusión aplicando al respecto las reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente. Deberá de igual manera determinar si se ha probado el uso con anterioridad del nombre comercial.

Ha sido solicitada también a esta jurisdicción Andina la,

**IX. INTERPRETACION DEL ARTICULO 89**

El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, al referirse al punto expresó:

“...el artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario (...).

“Conforme a la norma del Art. 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (...), hasta el punto de que existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, {ésta} constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro (...).”

“Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “*que no alteran el aspecto general de la marca*” pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.

“El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un proceso administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”.

“(…) La limitación o restricción adquieren mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación y el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o solo una parte de ellos”.

“(…) El artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la Oficina Nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o sustanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja los productos o servicios”. (Subrayado, añadido).

“Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la decisión 344. De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez. La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el Art. 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones”.

“El inciso segundo del art. 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley. La tramitación en este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual se concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Interpretación prejudicial N° 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de noviembre 26 de 1996 marca: “MONO”).

En este sentido, por el hecho de que MERREL Pharmaceuticals INC. haya limitado el registro de la marca “ALLEGRA” para distinguir exclusivamente “preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica, que no sea para uso oftálmico”, y su vez ALLERGAN INC. presentará escrito desistiendo de las observaciones formuladas, no debe concluirse que el signo deba ser considerado a priori necesariamente admisible a registro como marca, correspondiéndole a la autoridad competente juez o

funcionario administrativo analizar el contenido de los hechos materia del procedimiento, y también el cabal cumplimiento de los requisitos que debe reunir un signo, señalados éstos por el artículo 81 de la Decisión 344 en concordancia con la posibilidad de que pueda o no ser registrado, presupuestos establecidos en los artículos 82 y 83 ibídem. Todo, para mantener el debido orden en el procedimiento y la preservación del interés general.

Con los antecedentes expuestos:

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

**CONCLUYE:**

1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades.
3. La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal, para establecer la conexión competitiva entre los mismos ya que al existir alguna conexión entre ellos la similitud de los signos impediría el registro de la marca solicitada.
4. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no hayan sido formuladas.
5. Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando al respecto las acciones que la norma comunitaria le concede. Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituyen una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes.
6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.
7. La protección al nombre comercial se da por su uso y no por el registro, como sucede en el caso de las marcas. Para

la parte que lo alega constituye sinembargo una obligación probar este uso, debiendo ser utilizados los medios de prueba establecidos al efecto en el país miembro respectivo.

No se podrá otorgar el registro de una marca similar o idéntica a nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y confusión.

8. Los criterios utilizados para la determinación del riesgo de confusión en las marcas farmacéuticas, adquieren un carácter más estricto, en vista de que lo fundamental en ese caso es la protección de la salud humana. De allí la rigurosidad que debe darse en el cotejo de ese tipo de marcas para determinar la semejanza, toda vez que el interés de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente de los empresarios, sino que lo que debe primar es el de los consumidores, a los fines de proteger un valor esencial para el individuo como es la salud, la cual pudiera verse afectada como consecuencia del riesgo de confusión.

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 respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese así mismo al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**INTERPRETACION PREJUDICIAL N° 24-IP-2001**

**Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. Caso: marca "DDN mixta" (proceso interno correspondiente al expediente N° 5798)**

**Magistrado Ponente:** Luis Enrique Farías Mata

Quito, 16 de noviembre del 2001

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

**VISTOS:**

El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero;

El auto de cuatro de abril del año en curso, admitiendo a trámite la referida solicitud; y,

Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes:

**a) Hechos**

La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM solicitó el registro de la marca "DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta", para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional N° 38 (telecomunicaciones).

En fecha 22 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución N° 8571, concedió el registro de la referida denominación. Contra ella -señala la solicitante- "no fue interpuesto recurso alguno ante las autoridades competentes, quedando debidamente ejecutoriada".

Posteriormente, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A., demandó en acción de nulidad la referida resolución 8571.

**b) Fundamentos de la demanda**

La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de la identificada resolución N° 8571 de 22 de marzo de 1996, en los términos que a continuación se resumen:

La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, otorgada por la División de Signos Distintivos, carece de la capacidad distintiva necesaria para amparar los servicios comprendidos en la clase internacional N° 38. Se refiere a la distintividad como el poder de la marca para diferenciarse de otro signo e identificar el producto o servicio en el mercado

para el cual está destinada; en el presente caso, la denominación DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de "discado directo nacional", servicio al que está destinada la marca.

La Decisión 344 en su artículo 82 establece la prohibición de registro como marca para amparar expresiones descriptivas, es decir, aquellas que definen perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades; en consecuencia, tales expresiones carecen del carácter distintivo que, por definición, debe poseer toda marca. Así mismo, carecen de distintividad, ya que pueden ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género.

En consecuencia, observa la actora, la resolución impugnada viola el artículo 82 de la Decisión 344, ya que el signo DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse, en razón de que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se destina la marca, es decir, el de "discado directo nacional", circunstancia que, precisamente la enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en la letra d) del referido artículo 82.

Y además, argumenta la recurrente, el acto que niega el registro de una marca debe, de conformidad con lo exigido en el artículo 96 de la Decisión 344, encontrarse debida y suficientemente motivado, de tal forma que refleje claramente las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido; ello a los fines de proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para que puedan determinar si la decisión se encuentra o no fundada, y para que, si lo creyeren pertinente, puedan ejercer el derecho de defensa con pleno conocimiento de los fundamentos del acto denegatorio.

**c) Fundamento de la contestación**

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 95-057245, relativo a la solicitud de registro de la marca "DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta", se concluye en forma clara y precisa que:

Como Oficina Nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizado así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado, ya que, primero, se procedió a efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, concluyendo que cumplía los requisitos exigidos en las normas comunitarias, y además, como quiera que no se presentaron observaciones, procedió legal y válidamente a conceder el registro de la marca en debate.

Asimismo, considera que el signo "DDN" no constituye una designación común o usual para el servicio de discado directo nacional ya que, en primer término, las siglas no son de designación común de productos, ni tampoco de los servicios comprendidos en la clase 38; y, en segundo lugar, la sigla "DDN" ni es genérica ni conduce al consumidor a la idea inmediata de que se trata de un discado directo nacional de TELECOM.

Con base en todo lo planteado, reitera que la resolución 8571, no es nula, sino que por el contrario se ajusta a las

disposiciones legales vigentes y aplicables respecto a marcas, sin violentar normas de carácter superior.

**d) Argumentos presentados por el tercero interesado**

Finalmente, este Tribunal se permite resumir los argumentos referidos a la contestación de la demanda expuestos por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM-, quien defiende las actuaciones de la demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, indicando:

En el año de 1996 quien detentaba el monopolio de la telefonía de larga distancia era precisamente TELECOM, y además el signo DDN está acompañado de la expresión explicativa DISCADO DIRECTO NACIONAL (las mayúsculas son del texto); es decir que si se mira el signo en su totalidad, se observa que es lo suficientemente distintivo y en consecuencia susceptible de protección por el derecho marcario.

La concesión de la marca en cuestión a favor de TELECOM se hizo antes de la apertura de la telefonía de larga distancia. No es cierta pues, la afirmación según la cual su registro afectaba a los demás competidores, porque en ese momento no existían. Por el hecho de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, no se podría levantar el registro de una marca cuando su concesión fue otorgada en forma legal. En consecuencia, la marca DDN, no fue concedida en contravención de las normas en que el actor fundamenta su acción, ya que TELECOM era quien detentaba el monopolio de la comunicación de larga distancia para la fecha en que fue otorgado ese derecho de propiedad intelectual.

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

**CONSIDERA:**

Que el texto de las normas señaladas por el consultante en la correspondiente solicitud, es el siguiente:

**Decisión 344**

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

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

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

“a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;  
“(…”.

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

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

“**Artículo 96.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno y de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar los siguientes temas:

**I. LA MARCA Y SUS CARACTERISTICAS**

El artículo 81, acorde con el párrafo a) del 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula lo referente al régimen común de propiedad industrial en la Comunidad Andina -gozando por tanto de un rango jerárquico superior al tratarse de una normativa de Derecho Comunitario-, y al efecto establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Hace, además, referencia a las cualidades esenciales de la marca: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

En efecto, constituye requisito de ésta la aptitud que debe poseer el signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios del producto o servicio, respectivamente, a través de los sentidos o de la inteligencia, es decir, su capacidad de ser **perceptible**. La marca como bien inmaterial necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser identificable, única manera de que el público consumidor de los productos o servicios identificados con ella, pueda asimilarla, aprehenderla y conocerla, especialmente a través del sentido de la vista.

Otro elemento indispensable para que un signo pueda ser registrado como marca es la **distintividad**, es decir, que a través del signo se diferencie claramente el producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado. Para el caso en estudio, es fundamental que la marca cumpla con la función de distinguir los servicios que ella protege. En razón de ello se ha pronunciado -tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal- en el sentido de que la marca únicamente podrá ser objeto de registro y protección jurídica, siempre que sea distintiva.

Finalmente, el signo que goce de la protección marcaria, debe también ser **susceptible de representación gráfica**, lo que hace referencia a su idoneidad para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten la concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.

Consecuentemente, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante, deberá analizar, en el caso que nos ocupa, si la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación, cumple con los requisitos del citado artículo 81; y de ser así deberá examinarse si el

signo no cae dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los subsiguientes artículos 82 y 83.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que en el presente caso, el juez consultante - para pronunciarse acerca de los descritos requisitos esenciales de todo signo a los fines de ser considerado como marca- debe tomar muy en cuenta el tipo de marca que se está analizando, para lo cual procede este órgano judicial a examinar las diferentes clases de ésta.

## II. MARCAS MIXTAS

Compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de estos signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca. También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son "oscuras o arcaicas" (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84).

El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores. Así pues, en el caso *sub examine*, deberá analizarse si la marca concedida a través de la resolución N° 8571 pertenece a este grupo, tal como esta misma lo señala al "conceder el registro de LA MARCA MIXTA: DDN (las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas)".

## III. MARCAS GENERICAS Y MARCAS DESCRIPTIVAS

Entre las causales que provocarían la irregistrabilidad de un signo, se encuentra la establecida en los párrafos d) y e) del artículo 82 de la referida Decisión 344. Por lo que, y respecto al presente caso, es importante indicar el alcance de estos preceptos normativos. Así, no serán registrables como marca los signos que consistan **exclusivamente** en una indicación que pueda servir en el comercio para describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se utiliza. También se prohíbe el registro de los signos que consistan **exclusivamente** en una indicación que en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país, sea una designación usual de los servicios de que se trate.

Serán denominaciones tanto genéricas como descriptivas, aquellas que tengan relación con el tipo de servicios que presten por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido al respecto, que "debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la **GENERICIDAD** de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el

vacío o en abstracto" (Interpretación Prejudicial N° 02-IP-89, de 19 de octubre de 1989, caso marca "OFERTA").

La Decisión 344 en los párrafos d) y e) de su artículo 82 no menciona la palabra "genérica" ni tampoco "descriptiva". Sin embargo se evidencia de éste que constituyen, las primeras, la designación corriente del producto que amparan, y que en cambio las segundas se refieren a las denominaciones que describen la especie o muchas otras cualidades de los servicios que protegen, en las que además, al decir de FERNANDEZ NOVOA, "la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características a una persona que no conoce el producto" (FERNANDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, p. 313).

Por lo tanto, el Juez nacional consultante deberá analizar cuidadosamente los aspectos señalados en la presente sentencia relativos a las características propias que debe cumplir toda marca según el tipo de denominación de que se trate: lo anterior, en relación con la marca mixta "DDN" la que -según se desprende del conjunto de pruebas allegadas a este Tribunal Comunitario- se encuentra acompañada de un gráfico en el que "como explicativas" se añaden las palabras "DISCADO DIRECTO NACIONAL".

Asimismo, y en vista de los términos de la solicitud planteada, este Tribunal de Justicia comunitario procede a continuación a desarrollar el tema referente al:

## IV. TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS

El artículo 96 de la Decisión 344 -ahora interpretado- impone a la oficina nacional competente la obligación de proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, al indicar claramente que "vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca".

En efecto, la Oficina Nacional competente, aun en el caso de que no se hubieren presentado observaciones, está en la obligación de proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad o no del signo, el cual precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo. Ciertamente que la existencia de "observaciones" compromete aún más al funcionario en la realización del examen de fondo; sin embargo, el hecho de que ellas no hayan sido formuladas, de ningún modo lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. Efectivamente, el examen de fondo como etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación del registro de marcas es la finalidad perseguida por la interpretada norma.

Para el examen de fondo en el presente caso, es importante tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad que son las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente lo ha dejado expresado el Tribunal Andino, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar.

## V. DEBIDA MOTIVACION

Con relación a la motivación de los actos administrativos, que refleja las razones que llevaron al órgano emisor a tomar una decisión, el Tribunal considera necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieron en sentencia emitida dentro del proceso 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS), que parcialmente transcrita expresa:

“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emite a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de imprescindible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. 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.”.

Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la adopción de la decisión respectiva -referente a la concesión o denegación de un registro marcario- lo que permitirá a quien se sienta afectado por los efectos del acto, debatir ante el correspondiente órgano judicial -una vez que las conozca- la veracidad de las mismas.

No obstante, “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.” (Asunto 1/96, Italia Vs. Comisión, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Recopilación de la Jurisprudencia, 1969, 9.7, Res. 277. Citado en la sentencia correspondiente al proceso 04-AN-97).

Corresponde a la Alta Jurisdicción nacional consultante determinar si la resolución que se impugna se cñe a las exigencias de la norma comunitaria y, en ejercicio de sus facultades, estimar si el acto administrativo que otorgó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” fue debidamente motivado, debiendo también tomar en cuenta las siguientes:

#### VI. REGLAS PARA EFECTUAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Como se ha establecido en la presente interpretación y como lo ha sostenido constantemente el Tribunal Andino, la Oficina Nacional competente, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, procederá a la publicación de dicha solicitud, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de ésta, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93). De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario a los fines de que “...dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos...” (artículo 95).

Transcurrido el término establecido, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca.

De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 *ibídem* señala que la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, tal como fue indicado *supra*.

A efectos del análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger. Así, habrá signos que podrán ser semejantes a otros previamente registrados, debido a que para esos productos o servicios, el signo no es ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco el usual o común para designar el producto o servicio, o simplemente porque no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar necesariamente.

De lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que toca al consultante determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

#### CONCLUYE:

1. La marca, como signo perceptible capaz de **distinguir** en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características de **perceptibilidad** y **susceptibilidad de representación gráfica** del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable.
2. En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos -denominativo o gráfico- que conforman el conjunto marcario predomina, dado que es gracias a él, como el público consumidor identificará y solicitará la marca.
3. La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca.
4. De conformidad con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca en el caso de productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los

mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor.

5. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquel.
6. El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca, pues hacerlo constituye para él un deber.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario; debiéndose dar cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquesele, mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá ser remitida a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO