



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año I -- Quito, Jueves 1º de Septiembre del 2005 -- N° 94

DR. RUBEN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR

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

SUMARIO:

	Págs.		Págs.
FUNCION LEGISLATIVA		438	Declárase al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios, del 27 al 30 de agosto del presente
EXTRACTOS:			6
26-776	Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Anciano 2	439	Declárase al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios, el 31 de agosto del presente
26-777	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Civil 2		6
26-778	Proyecto de Ley para la creación de la Corporación de Desarrollo de la Provincia del Carchi 3		ACUERDO:
26-789	Proyecto de Ley interpretativa del artículo 76 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno 3		MINISTERIO DE GOBIERNO:
	FUNCION EJECUTIVA	166	Apruébase la ordenanza municipal que delimita el área urbana de la ciudad de Echeandía, provincia de Bolívar
	DECRETOS:		7
432	Declárase al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios, del 23 al 26 de agosto del presente 4		RESOLUCION:
436	Declárase en estado de emergencia eléctrica todo el territorio nacional, con el objeto de garantizar la continuidad y suministro del servicio eléctrico 4		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL:
437	Declárase en comisión de servicios a Alexandra Pérez Salazar, Directora Ejecutiva del CONAM, en la República Dominicana 5		C. D. 070 Reglamento para la devolución de los Fondos de Reserva
			9
			ORDENANZAS MUNICIPALES:
		-	Cantón Camilo Ponce Enríquez: Sustitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social
			11
		-	Cantón Espíndola: Que declara a la ciudad de Amaluza, como zona rural fronteriza para efectos educativos
			14

Págs.

CONGRESO NACIONAL

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESOS:

- 134-AI-2003 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela, por no aplicar el Principio de Trato Nacional en lo relativo a la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones originarias de la subregión, contraviniendo el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena (Decisión 563) y artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal 14
- 117-AI-2004 Admisión a trámite de la demanda y suspensión provisional de la aplicación del Decreto 2646 del 2004 expedido el 19 de agosto del 2004 por la República de Colombia y publicado en el Diario Oficial 45.646 del 20 de agosto del 2004 23
- 95-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 58 literal g), y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 7894. Actor: SALOMON S.A. Marca: "SALOMON" 25
- 96-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 238, 273 y 276 *eiusdem*. Parte actora: señor NELSON ALBERTO PROAÑO PEREZ. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una "Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua". Expediente Interno N° 9539-2002-MP 38
- 99-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: Sociedad FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. Caso: denominación "DIGITAL SMOKING". Expediente Interno N° 7283-AI 43

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO".

CODIGO: 26-776.

AUSPICIO: H. GALO VERA ANDRADE.

COMISION: DE LA MUJER, EL NIÑO, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.

FECHA DE INGRESO: 27-07-2005.

FECHA DE ENVIO A COMISION: 01-08-2005.

FUNDAMENTOS:

La Ley del Anciano se creó con la única finalidad de establecer mecanismos que le permitan a los ciudadanos ecuatorianos mayores de sesenta y cinco años, tener determinados privilegios ante la sociedad, de tal manera que el esfuerzo realizado durante toda su vida con sacrificio y dedicación, sea resarcido en su avanzada edad por parte del Estado.

OBJETIVOS BASICOS:

El presente proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Anciano, está encaminado a la protección del ciudadano de la tercera edad, y de esta manera prevenir cualesquier acto de violencia, dándole más bien amparo, y cumplir así lo tipificado en el segundo inciso, numeral dos del artículo 13 de la Constitución Política de la República.

CRITERIOS:

Considerando y conscientes de que si es verdad que la ley, en su estructura ha sido perfecta, no es menos cierto que necesitamos formalizar determinadas mejoras que son de imperiosa necesidad por cuanto hay que brindar también protección física a las personas de edad asequible.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "ORGANICA REFORMATORIA DE LA

LEY ORGANICA DE LA
FUNCION JUDICIAL Y DEL
CODIGO DE PROCEDI-
MIENTO CIVIL”.

CODIGO: 26- 777.

AUSPICIO: H. H. ERNESTO PAZMIÑO Y
JORGE SANCHEZ ARMIJOS.

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

**FECHA DE
INGRESO:** 28-07-2005.

**FECHA DE ENVIO
A COMISION:** 02-08-2005.

FUNDAMENTOS:

Con el objeto de optimizar la gestión de la Administración Pública y alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, uno de los mecanismos que adoptó el país, y que viene aplicándose desde hace varios años es que el sector público trabaje en jornada única. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido la Función Judicial aún no se acoge a esta modalidad que, de hacerlo será de utilidad y beneficio para un mejor funcionamiento de la administración de justicia.

OBJETIVOS BASICOS:

Toda vez que la implantación de la jornada única de trabajo permitirá alcanzar un mayor grado de eficiencia y eficacia en la Función Judicial, es pertinente que ésta, también se acoja a tal modalidad, con lo que se brindará una más ágil u oportuna atención a los usuarios.

CRITERIOS:

Son diversas las ventajas que la implantación de la jornada única irradia en los aspectos económico y social; en lo económico permite una adecuada planificación y prestación de servicios por parte del Estado; en el orden social, el beneficios es tanto para los servidores públicos como para sus familias, las mismas que estaban sujetas a un mayor grado de disgregación por efecto de la doble jornada de trabajo.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

**EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA**

NOMBRE: “PARA LA CREACION DE
LA CORPORACION DE
DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DEL CARCHI”.

CODIGO: 26-778.

AUSPICIO: H. H. LUIS FELIPE VIZ-
CAINO Y GABRIEL SEGA-
RRA.

COMISION: DE LO ECONOMICO, AGRA-
RIO, INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL.

**FECHA DE
INGRESO:** 01-08-2005.

**FECHA DE ENVIO
A COMISION:** 05-08-2005.

FUNDAMENTOS:

La provincia del Carchi es parte de la zona fronteriza con Colombia, donde el nuevo régimen monetario ha reducido las posibilidades de aprovechamiento de la actividad comercial y la economía de la mayor parte de las familias. Casi toda la población está constituida por pequeños agricultores y ganaderos, cuya producción es deficitaria debido a prácticas agropecuarias poco técnicas.

OBJETIVOS BASICOS:

El trabajo de la corporación será de planificación, capacitación y organización de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, en asociaciones a cuyo cargo estarán los cambios en las prácticas de producción; de desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales; y, de gestión de ayuda financiera para mejorar la calidad de vida del campesino.

CRITERIOS:

El dinamismo de estas actividades constituirá una verdadera revolución en la producción agropecuaria de la provincia y las experiencias que se acumulen podrán ser indicadores para extender las prácticas a otros sectores del país con similares limitaciones.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

**EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA**

NOMBRE: “INTERPRETATIVA DEL
ARTICULO 76 DE LA
CODIFICACION DE LA LEY
DE REGIMEN TRIBUTARIO
INTERNO”.

CODIGO: 26-789.

AUSPICIO: H. MARCO PROAÑO MAYA.

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

FECHA DE INGRESO: 17-08-2005.

FECHA DE ENVIO A COMISION: 25-08-2005.

FUNDAMENTOS:

Existe una grave confusión normativa que afecta al cálculo de la base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); esta confusión se ha presentado como consecuencia de las sucesivas reformas legales que ha sufrido el actual artículo 76 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que en lugar de clarificar el tratamiento impositivo de los productos y servicios gravados con este tributo, han introducido incertidumbre en el panorama de determinación del ICE.

OBJETIVOS BASICOS:

La interpretación obligatoria del artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno que realice el Congreso Nacional, deberá indicar que la base imponible para la liquidación del ICE a los productos alcohólicos se establecerá de acuerdo a los precios referenciales que establezca anualmente el SRI, entendiéndose que los mismos no constituyen la fijación del precio de venta al público; para los demás bienes gravados con el ICE, la base imponible de este tributo debe estar respaldada en los datos que arroje la contabilidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de que se asegure al Fisco la percepción de un margen de ingresos tributarios derivados de la aplicación del tributo.

CRITERIO:

Estos procedimientos discrecionales que se han venido presentando en la liquidación de la base imponible del ICE, se hacen más evidentes cuando se confrontan con los principios constitucionales de seguridad, generalidad e igualdad.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General del Congreso Nacional.

No. 432

**Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA**

Considerando:

Que entre los días 24 y 26 de agosto del 2005, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, República Argentina, tendrá lugar la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río;

Que el doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, participará en esta reunión presidiendo la delegación ecuatoriana; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios con sueldo del 23 al 26 de agosto del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer al doctor Antonio Parra Gil, los viáticos y gastos de representación, así como los correspondientes pasajes aéreos.

ARTICULO TERCERO.- Mientras dure la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, se encargará de dicha cartera de Estado al Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, Viceministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO CUARTO.- De la ejecución del presente decreto se encargará el Ministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO QUINTO.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de agosto del 2005.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración Pública.

N° 436

**Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA**

Considerando:

Que, según el artículo 249 de la Constitución Política de la República, es de responsabilidad del Estado la provisión del servicio público de fuerza eléctrica, el mismo que debe responder a los principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad;

Que, por disposición del artículo 1 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional, por lo tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación;

Que, los caudales afluentes a las centrales hidroeléctricas, vienen registrando niveles inferiores a los esperados, con tendencia a un escenario seco, lo que ocasionaría una disminución de la producción de energía eléctrica de dichas centrales; y por tanto un aumento en el uso de las centrales termoeléctricas;

Que, las empresas de distribución eléctrica, producto de la crisis financiera que han soportado por varios años, no han podido cubrir la totalidad de sus obligaciones económicas adquiridas, con las empresas de generación, entre ellas con las termoeléctricas;

Que, la crisis económica que afecta a las empresas de generación termoeléctrica, ha originado la incapacidad de las mismas de disponer de los suficientes recursos económicos para prepagar la compra de los combustibles suministrados por PETROECUADOR, necesarios para la producción de electricidad, y para la adquisición de repuestos e insumos para realizar los mantenimientos requeridos;

Que, los factores antes enunciados, ponen en grave riesgo el normal abastecimiento de potencia y energía eléctrica, requeridas por el país para su normal desarrollo socio-económico; y,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 180 y 181 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

Art. 1.- Declárase en estado de emergencia eléctrica todo el territorio nacional, con el objeto de garantizar la continuidad y suministro del servicio de fuerza eléctrica.

Art. 2.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas, a realizar los ajustes pertinentes a la cuota semanal por venta interna de derivados, que por ley transfiere PETROECUADOR, para permitir que su filial PETROCOMERCIAL, otorgue crédito en la venta de combustibles a las generadoras térmicas de electricidad que se encuentren operando legalmente en el país, de acuerdo a la programación que para el efecto realice el CENACE, desde la vigencia del presente decreto hasta el 28 de febrero del 2006.

El plazo del crédito será de hasta ciento veinte días cada vez. Los montos del crédito otorgado deben ser contabilizados por PETROECUADOR como una cuenta por cobrar a las generadoras y como una cuenta por pagar al Tesoro Nacional. Al vencimiento del plazo del crédito, las acreencias de los generadores con PETROCOMERCIAL se descontarán de las facturas que dichas empresas emitan a las distribuidoras por concepto de venta de energía y autorizarán al fiduciario de cada uno de los fideicomisos para que procedan al pago a PETROCOMERCIAL. Este mandato será irrevocable hasta cubrir la totalidad del crédito extendido y se constituirá en garantía de la operación. PETROCOMERCIAL, incluirá en el momento de la facturación del combustible vendido a crédito, todos los cargos correspondientes a la actividad de venta de combustibles.

Art. 3.- Las empresas de distribución, incluida CATEG-distribución, renovarán obligatoriamente los contratos de los actuales fideicomisos, a partir del 1 de enero del 2006,

estableciendo un orden de prelación de pago, que deberá ser definido conjuntamente con el Fondo de Solidaridad, el CONELEC y el CENACE.

Art. 4.- De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política de la República, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, notifíquese con la presente declaratoria de estado de emergencia al H. Congreso Nacional.

Art. 5.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 24 de agosto del 2005.

f.) Dr. Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Dra. Magdalena Barreiro Riofrío, Ministra de Economía y Finanzas.

f.) Ing. Iván Rodríguez Ramos, Ministro de Energía y Minas.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración Pública.

N° 437

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Considerando:

Que, por Decreto Ejecutivo No. 122 de 17 de mayo del 2005, publicado en el Registro Oficial No. 28 de 31 de mayo del 2005 se designó a Alexandra Pérez Salazar, como Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM;

Que, la indicada funcionaria ha sido invitada por el Club de Madrid a participar en reuniones de trabajo con Felipe González, ex - Presidente del Gobierno Español y Máximo Representante del Club de Madrid, en República Dominicana para abordar temas relacionados con el sistema de concertación ciudadana y la reforma política;

Que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 2568, publicado en el Registro Oficial No. 534 de 1 de marzo del 2005, establece que el informe favorable debe solicitarse a la Secretaría General de la Administración Pública, con sustento en el informe de la Unidad de Recursos Humanos de la institución; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 numeral 10 de la Constitución Política de la República y el Art. 13 de la Ley de Modernización del Estado,

Decreta:

Artículo primero.- Declárese en comisión de servicios en el Exterior a Alexandra Pérez Salazar, Directora Ejecutiva del CONAM del 25 al 28 de agosto del 2005, inclusive, a fin de que en representación del Estado Ecuatoriano, asista a reuniones de trabajo con Felipe González, ex - Presidente del Gobierno Español y Máximo Representante del Club de Madrid, sobre temas relacionados con el Proceso de Concertación Ciudadana y la Reforma Política, a realizarse en República Dominicana.

Artículo segundo.- Autorízase a Alexandra Pérez Salazar, Directora Ejecutiva del CONAM, haga uso de licencia los días 29 y 30 de agosto del 2005; y, encárguese la Dirección Ejecutiva del CONAM a Galo Cevallos Mancheno, Director de la Unidad de Empresas Públicas del CONAM, mientras dure la ausencia de la titular.

Artículo tercero.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de agosto del 2005.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 438

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Considerando:

Que entre los días 28 y 29 de agosto del 2005, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, tendrá lugar el "Encuentro Continental: Diálogo Ministerial sobre la Carta Social de las Américas";

Que el doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, participará en esta reunión presidiendo la delegación ecuatoriana; y,

En ejercicio de las facultades, que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios con sueldo del 27 al 30 de agosto del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer al doctor Antonio Parra Gil, los viáticos y gastos de representación, así como los correspondientes pasajes aéreos.

ARTICULO TERCERO.- Mientras dure la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, se encargará de dicha Cartera de Estado al Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, Viceministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO CUARTO.- De la ejecución del presente decreto se encargará el Ministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO QUINTO.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 25 de agosto del 2005.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 439

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Considerando:

Que el día 31 de agosto del 2005, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, tendrá lugar el encuentro de Cancilleres Ecuador - Colombia;

Que el doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, participará en esta reunión presidiendo la delegación ecuatoriana; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar al doctor Antonio Parra Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, en comisión de servicios con sueldo el 31 de agosto del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer al doctor Antonio Parra Gil, los viáticos y gastos de representación, así como los correspondientes pasajes aéreos.

ARTICULO TERCERO.- Mientras dure la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, se encargará de dicha Cartera de Estado al Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, Viceministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO CUARTO.- De la ejecución del presente decreto se encargará el Ministro de Relaciones Exteriores.

ARTICULO QUINTO.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 25 de agosto del 2005.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración Pública.

N° 166

Dr. Fernando Acosta Coloma
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Considerando:

Que, el I. Concejo Cantonal de Echeandía, en sesiones ordinarias realizadas el 25 de abril y 2 de mayo del 2005, respectivamente, expide la Ordenanza municipal que delimita el área urbana de la ciudad de Echeandía, de acuerdo con las atribuciones que le confieren los Arts. 64 numerales 3, 5, 36 y 37 y 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

Que, el señor Luis Escudero S., Alcalde de la I. Municipalidad de Echeandía, mediante oficio N° 125 GLCE-2005 de 18 de mayo del 2005, solicita a este Ministerio la aprobación de la referida ordenanza y su correspondiente publicación en el Registro Oficial;

Que, el señor Director Técnico de la CELIR, mediante oficio N° 030- DTCELIR de 19 de julio del 2005, emite informe favorable a la aprobación de la ordenanza municipal, por haber cumplido con todos los procedimientos técnicos;

Que, con oficio N° 2005-0413.AJU.MCH. de 8 de agosto del 2005, la Dirección de Asesoría Jurídica, considera precedente la aprobación de la Ordenanza municipal que delimita el área urbana de la ciudad de Echeandía; y,

En ejercicio de la delegación conferida por el señor Ministro de Gobierno y Policía, contenida en el Acuerdo Ministerial N° 100 de 16 de junio del 2005 y de conformidad con lo que establece el numeral 37 del Art. 64 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar la Ordenanza municipal que delimita el área urbana de la ciudad de Echeandía, provincia de Bolívar, expedida por el I. Concejo Cantonal, en sesiones ordinarias de 25 de abril y 2 de mayo del 2005, respectivamente.

Art. 2.- Disponer que el presente acuerdo ministerial sea publicado en el Registro Oficial, conjuntamente con la ordenanza municipal, constante en 5 fojas útiles.

Comuníquese.

Dado en Quito, a 15 de agosto del 2005.

f.) Dr. Fernando Acosta Coloma, Subsecretario General de Gobierno.

**EL GOBIERNO LOCAL DEL
CANTON ECHEANDIA**

Considerando:

Que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Art. 12, numeral 2 al gobierno local le corresponde planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales;

Que, la gestión administrativa del gobierno local debe estar basada en la planificación de carácter integral y participativa para promover un desarrollo físico y socioeconómico de su cabecera cantonal;

Que, el objetivo de la delimitación urbana de la cabecera cantonal, es el de consolidar las áreas que en los últimos años se ha ido configurando, con el fin de propiciar un crecimiento intensivo, pero al mismo tiempo definir sus áreas de crecimiento mediano e inmediato;

Que, es necesario establecer los límites urbanos de la ciudad de Echeandía, para efectos de hacer viable la futura aplicación del plan de ordenamiento urbano territorial;

Que, la Municipalidad requiere la implantación de sistemas técnicos - administrativos que le permitan optimizar su gestión administrativa territorial en todas sus manifestaciones;

Que, esa acción permitirá frenar hechos especulativos sobre el uso del suelo, además de planificar adecuadamente la dotación y distribución de las obras de infraestructura, servicios y equipamiento urbano;

Que, para la elaboración de la presente ordenanza municipal, se cuenta con el asesoramiento técnico y legal de la Comisión Especial de Límites Internos de la República, del Ministerio de Gobierno "CELIR";

Que, la comisión especial a que hace referencia el inciso segundo del Art. 315 de la Ley de Régimen Municipal, considera precedente su aprobación; y,

En ejercicio de las atribuciones legales que le otorgan los artículos 64 numerales 3, 5, 36; y 126 de la Ley de Régimen Municipal,

Expide:**LA SIGUIENTE ORDENANZA MUNICIPAL QUE DELIMITA EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR.**

Art. 1.- Los límites del área urbana de la ciudad de Echeandía son:

AL NORTE: Del punto N° 1 ubicado en la intersección de la paralela occidental a la prolongación calle "D" de la lotización Mercedes Viscarra, que pasa a 200 metros de su eje, con la margen derecha del río Soloma; continúa por la margen derecha del río Soloma aguas arriba, hasta intersectar la paralela noroccidental a la calle "2" que separa las lotizaciones El Mirador y Libertad del Congreso (cuya prolongación conduce al recinto San Francisco), que pasa a 160 metros de su eje; punto N° 2; continuando por la paralela indicada al Noreste, hasta intersectar el eje de la calle "1" de la lotización Libertad del Congreso (cuya prolongación conduce al recinto El Tesoro); punto N° 3; de esta intersección sigue por el eje de la calle "1" al Sur-oeste hasta intersectar el eje de la calle "A" de la lotización Libertad del Congreso; punto N° 4; continuando por el eje de la calle "A" al Sur-este y su prolongación hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle "6" de la lotización El Mirador; punto N° 5; siguiendo por la prolongación del eje de la calle "6" al Sur-oeste hasta intersectar la paralela norte a la calle sin nombre (cuya prolongación conduce al recinto San José de Camarón), que pasa a 80 metros de su eje; punto N° 6; de dicha intersección, continúa por la paralela referida al Sur-este hasta intersectar la paralela noroccidental a la calle "A" de la lotización Colinas del Norte que pasan a 80 metros de su eje; punto N° 7; siguiendo por la última paralela señalada al Nor-este, hasta intersectar la paralela nororiental a la prolongación de la calle "2" de la lotización Colinas del Norte que pasa a 40 metros de su eje; punto N° 8; de esta intersección continúa por la paralela indicada al Sur-este hasta intersectar la paralela sur-oriental a la calle "A" de la lotización Colinas del Norte, que pasa a 50 metros de su eje; punto N° 9.

AL ESTE: Del punto N° 9 continúa por la paralela sur-oriental a la calle "A" de la lotización Colinas del Norte, que pasa a 50 metros de su eje, al Sur-oeste hasta intersectar el eje de la calle sin nombre (cuya prolongación conduce a San José de Camarón); punto N° 10; de dicha intersección sigue por el eje de la calle sin nombre (cuya prolongación conduce a San José de Camarón), al Sureste hasta intersectar el eje de la calle "E" de la lotización La Floresta; punto N° 11; continuando por el eje de la calle indicada al Sur-oeste hasta intersectar la margen izquierda del río Soloma; punto N° 12; de esta intersección sigue por la margen izquierda del río Soloma aguas arriba hasta el punto N° 13, situado a la misma longitud geográfica de la unión de los ejes de las avenidas del Magisterio y 5 de Octubre; de este punto, el meridiano geográfico al Sur hasta la unión de los ejes de las avenidas del Magisterio y 5 de Octubre; en el punto N° 14; continuando por el eje de la avenida 5 de Octubre (cuya prolongación conduce a Guaranda), al Este, hasta intersectar la paralela oriental a la calle 9 de Abril de la lotización Luis Velasteguí, que pasa a 240 metros de su eje; punto N° 15; de dicha intersección continúa por la paralela indicada al Sur-oeste, hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle 6 de Enero de la lotización 13 de Agosto; punto N° 16; de esta intersección continúa por el eje de la prolongación

de la calle 6 de Enero al Noroeste hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle 9 de Abril de la Lotización Nueva Echeandía; punto N° 17; siguiendo por el eje de la prolongación de la calle 9 de Abril al Sur-oeste hasta intersectar el eje de la calle 10 de Agosto de la Lotización Nueva Echeandía; punto N° 18.

AL SUR: Del punto N° 18 continúa por el eje de la calle 10 de Agosto de la lotización Nueva Echeandía, al Noroeste hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle 15 de Marzo de la lotización Nueva Echeandía; punto N° 19; continuando por el eje de la prolongación de la calle 15 de Marzo, al Noreste hasta intersectar la paralela sur a la calle 6 de Enero de la lotización 13 de Agosto, que pasa a 140 metros de su eje; punto N° 20; de dicha intersección continúa por la paralela indicada, al Noroeste hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle Sucre; punto N° 21; de esta intersección sigue por el eje de la prolongación de la calle Sucre al Sur-oeste, hasta intersectar el eje de la prolongación de la calle "4" de la lotización Houston Viscarra; punto N° 22; de esta intersección el paralelo geográfico al Oeste hasta intersectar el eje de la calle sin nombre (cuya prolongación conduce a Ventanas); punto N° 23; de dicha intersección continúa por el eje de la calle indicada, al Sur, en una longitud de 40 metros hasta el punto N° 24; de este punto, el paralelo geográfico al Oeste hasta intersectar la paralela sur-occidental a la calle sin nombre (cuya prolongación conduce a Ventanas), que pasa a 100 metros de su eje; punto N° 25; de esta intersección continúa por la paralela indicada al Noroeste hasta el punto N° 26, situado a la misma longitud geográfica de la intersección de los ejes de las calles Patricia Alarcón y "B" de la ciudadela Patricia Alarcón; de este punto, el meridiano geográfico al Norte hasta intersectar la paralela sur-occidental a la calle Patricia Alarcón, que pasa a 40 metros de su eje; punto N° 27; siguiendo por la paralela indicada al Noroeste hasta intersectar la paralela sur a la calle sin nombre de la lotización Mercedes Viscarra, que pasa a 260 metros de su eje; punto N° 28, continuando por la última paralela indicada al Nor-oeste, hasta intersectar la paralela occidental al eje de la prolongación de la calle "D" de la lotización Mercedes Viscarra que pasa a 260 metros de su eje; punto N° 29.

AL OESTE: Del punto N° 29; continúa por la paralela occidental a la calle "D" de la lotización Mercedes Viscarra, que pasa a 200 metros de su eje, al Nor-este hasta intersectar la margen derecha del río Soloma en el punto N° 1.

Art. 2.- Formará parte de la presente ordenanza municipal como documento habilitante, el plano urbano de la ciudad de Echeandía, donde se encuentran replanteados los límites descritos en el Art. 1 de la presente ordenanza.

Art. 3.- Queda derogada cualquier ordenanza municipal que se oponga a la presente.

Art. 4.- La presente ordenanza municipal entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Ministerio de Gobierno y su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala sesiones del Gobierno Local del Cantón Echeandía, a los dos días del mes de mayo del año dos mil cinco.

f.) Dr. Lenín Carvajal Vásconez, Vicepresidente del Gobierno Local del Cantón Echeandía.

f.) Ab. Claudio Cabezas G., Secretario General.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO LOCAL DE ECHEANDIA.

CERTIFICO: que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo de Echeandía, en dos discusiones realizadas en sesiones celebradas los días 25 de abril y 2 de mayo del 2005.

f.) Ab. Claudio Cabezas G., Secretario General del Gobierno Local de Echeandía.

Ejecútese y promúlguese, luego del informe favorable expedido por Ministerio de Gobierno el 4 de mayo del 2005.

f.) Señor Luis Enrique Escudero S., Alcalde del Gobierno Local del Cantón Echeandía.

SECRETARIA GENERAL. 5 de mayo del 2005.

Sancionó, firmó y ordenó se envíe al Ministerio de Gobierno para que emita su informe previo a la publicación en el Registro Oficial la Ordenanza municipal que delimita el área urbana de la ciudad de Echeandía, provincia de Bolívar, a los 5 días del mes de mayo del 2005.

f.) Ab. Claudio Cabezas, Secretario General del Gobierno Local del Cantón Echeandía.

N° C. D. 070

**EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Considerando:

Que, mediante Ley N° 2001-55, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 465 de 30 de noviembre del 2001, el H. Congreso Nacional expidió la Ley de Seguridad Social;

Que, mediante Ley N° 2005-6 publicada en el Registro Oficial N° 73 de 2 de agosto del 2005, se expide la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que sustituye el texto del artículo 280, previendo la devolución del fondo de reserva al afiliado que acredite tres o más aportaciones acumuladas anuales;

Que, en la disposición transitoria primera de la referida ley reformatoria, se establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizará la devolución total de los fondos de reserva acumulados a la fecha de vigencia de dicha ley, a los afiliados que voluntariamente deseen retirarlos;

Que, de conformidad a lo establecido en el literal f) del Art. 27 de la Ley de Seguridad Social, le corresponde al Consejo Directivo del IESS la expedición de los reglamentos internos de la institución; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Expedir el siguiente **REGLAMENTO PARA LA DEVOLUCION DE LOS FONDOS DE RESERVA.**

Art. 1.- Derecho del afiliado.- El afiliado al seguro general obligatorio que acredite a partir de la fecha de vigencia de la Ley 2005-6, publicada en el Registro Oficial N° 73 de 2 de agosto del 2005, tres o más aportaciones anuales acumuladas, tendrá derecho a solicitar la devolución total o parcial de los fondos de reserva e intereses capitalizados hasta esa fecha en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o el porcentaje de esos valores que solicitare e intereses liquidados a la fecha de devolución a los que tuviere derecho.

Art. 2.- Devolución del fondo de reserva del afiliado que se encuentre cesante por seis meses o más.- Tendrá derecho al retiro de hasta la totalidad de los valores acumulados por aportaciones e intereses de su fondo de reserva, el afiliado que justificare encontrarse cesante por seis meses o más ininterrumpidos a la fecha en que presente su solicitud.

La condición de cesante se demostrará con la presentación del carné de afiliación en que conste la certificación o aviso de salida, legalizado por el último empleador y a falta de ésta una certificación emitida por el IESS.

Art. 3.- Devolución del fondo de reserva a derechohabientes.- En caso de fallecimiento del asegurado o asegurada, se devolverá a los beneficiarios el capital acumulado en su fondo de reserva, incluidos los intereses capitalizados a la fecha de la solicitud, cualquiera sea el tiempo de imposiciones del causante, conforme el siguiente orden excluyente:

a) Los hijos menores de dieciocho (18) años y los incapacitados para el trabajo de cualquier edad que hayan vivido a cargo del fallecido, y el cónyuge o conviviente con derecho.

Cuando concurra con hijos, el cónyuge o conviviente con derecho tendrá la cuota equivalente a la de uno de éstos; y,

b) Los padres del causante, a falta de hijos y cónyuge o conviviente con derecho, siempre que hayan vivido a cargo del fallecido o fallecida.

A falta de los beneficiarios señalados en los dos literales precedentes, el saldo acumulado en la cuenta individual integrará el haber hereditario del causante y su distribución se sujetará a las reglas del derecho sucesorio.

Perderá derecho al fondo de reserva acumulado el beneficiario que hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de la muerte del causante o de la del deudo o deudos que tuviere derecho preferencial a la prestación, de conformidad con lo establecido en el Art. 285 de la Ley de Seguridad Social.

Para hacerse efectiva la devolución de los fondos de reserva del afiliado fallecido, se presentará la partida de defunción

del causante y los documentos de identificación de los derechohabientes.

Art. 4.- Devolución del fondo de reserva a los afiliados mayores de sesenta (60) años.- El afiliado que hubiere cumplido sesenta (60) años de edad, aunque no tenga derecho a jubilación, podrá solicitar la devolución de la totalidad de sus fondos de reserva, incluidos los intereses capitalizados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los afiliados que tuvieren acumulados valores por concepto de fondos de reserva al 2 de agosto del 2005, podrán retirar sus fondos acumulados e intereses capitalizados de conformidad al siguiente cronograma:

- a) A partir del 1 de septiembre del 2005 y hasta el 31 de enero del 2006, aquellos afiliados que tengan acumulados valores de hasta un mil quinientos dólares (USD 1.500,00); dichos valores se acreditarán a la cuenta de ahorro, corriente o especial del afiliado aperturada en una institución del sistema financiero nacional, excepto los montos inferiores a cien dólares (USD 100,00) que se pagarán en dinero efectivo, en su totalidad y directamente al afiliado por ventanilla.

Para el retiro de los fondos que se establece en el acápite anterior, se tomará en cuenta el último dígito de la cédula de ciudadanía del afiliado que corresponda al último dígito de la fecha del mes que se haga el retiro; y,

- b) A partir del 1 de febrero del 2006, aquellos afiliados que tengan acumulados valores que superen los mil quinientos dólares (USD 1.500,00), de acuerdo a las condiciones y plazos de pago que se determine en un cronograma propuesto al Consejo Directivo por parte del Director General del IESS, debidamente aprobado por dicho organismo, tomando en cuenta la recuperación de las inversiones financieras de los fondos de reserva.

SEGUNDA.- Cuando existan períodos pagados correspondientes al año 2004, cuyas fechas para el inicio del reconocimiento de los rendimientos son desde el mes de febrero del 2005 en adelante, se devolverá todo el valor acumulado en el rubro de intereses más la parte proporcional de capital del valor solicitado.

TERCERA.- El afiliado que teniendo derecho a retirar sus fondos de reserva no lo hubiere hecho conforme los montos y plazos establecidos en el presente reglamento, podrá retirarlos posteriormente o mantenerlos en su cuenta individual del fondo de reserva que el instituto le hubiese habilitado, valores que obtendrán el rendimiento financiero que corresponda de acuerdo al mercado, restando los costos operativos.

Si el beneficiario solicitare la entrega parcial de sus fondos, el IESS devolverá el valor solicitado, en el que se incluirá la totalidad de los intereses a los que tenga derecho a la fecha de liquidación; el valor restante se acreditará en su cuenta individual de fondos de reserva. Sobre el nuevo saldo el instituto reconocerá los intereses correspondientes a partir

de esa fecha, diferenciándolo en el sistema de historia laboral a efectos de que el interesado pueda realizar los retiros que solicitare a futuro.

CUARTA.- Cuando se hagan pagos extemporáneos o vencidos por parte del empleador al IESS, por valores correspondientes a fondos de reserva del trabajador por períodos anteriores al 2 de agosto del 2005 o posteriores a esa fecha, dichos valores serán devueltos al afiliado una vez que estén acreditados en su cuenta individual de fondos de reserva en el sistema de historia laboral.

De existir convenio de pago por mora entre el IESS y el empleador, el trabajador tendrá derecho a la devolución de sus fondos y los correspondientes intereses, sin embargo le corresponderá al empleador asumir el pago de recargos e intereses generados por la mora, previa autorización del director provincial de la respectiva jurisdicción.

QUINTA.- El afiliado que teniendo derecho al retiro de fondos de reserva se encontrare adeudando valores al IESS, previo a su devolución el beneficiario deberá encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones.

SEXTA.- La Dirección Económica Financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social autorizará el pago por devolución de los fondos de reserva acumulados y los intereses capitalizados de acuerdo con la información remitida por la Dirección de Desarrollo Institucional.

SEPTIMA.- Autorízase al Director General del IESS realice las reformas presupuestarias pertinentes para financiar el proceso de devolución de los fondos de reserva acumulados e intereses capitalizados, previo informe del grupo de trabajo conformado mediante Resolución N° C. D. 068 de 29 de julio del 2005.

DISPOSICION GENERAL.- Para que el afiliado pueda ejercer el derecho al retiro de fondos de reserva acreditados en el IESS, el beneficiario deberá solicitarlos personalmente portando su cédula de identidad y ciudadanía, o su pasaporte si se trata de un ciudadano extranjero; sin embargo, aquel afiliado que teniendo derecho al retiro de fondos de reserva se hallare imposibilitado de hacerlo personalmente, podrá comparecer a su nombre un apoderado presentando poder especial conferido para el efecto ante Notario Público o Delegación Diplomática del Ecuador y debidamente legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, documentos que previamente deberán ser registrados en el IESS.

DISPOSICION FINAL.- Del cumplimiento de la presente resolución, que entrará en vigencia desde la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárgase al Director General del IESS.

COMUNIQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de agosto del 2005.

f.) Dr. Raúl Zapater Hidalgo, Presidente del Consejo Directivo.

f.) Dr. Manuel Vivanco Riofrío, miembro del Consejo Directivo.

f.) Dr. Bolívar Espinosa Estrella, miembro del Consejo Directivo.

f.) Dr. Ernesto Díaz Jurado, Secretario del Consejo Directivo.

Certifico.- Que la presente resolución fue aprobada por el Consejo Directivo en dos discusiones, en sesiones celebradas el 22 y el 23 de agosto del 2005.

f.) Dr. Ernesto Díaz Jurado, Secretario del Consejo Directivo.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Consejo Directivo.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- f.) Dr. Patricio Arias Lara, Prosecretario.- 23 de agosto del 2005.

Certifico que ésta es fiel copia auténtica del original.

f.) Dr. Patricio Salinas Reyes, Secretario General del IESS.

**EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE
CAMILO PONCE ENRIQUEZ**

Considerando:

Que el Art. 13 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece la cooperación para la cultura, educación y asistencia social;

Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Constitución Política de la República, la Ley de Descentralización y Desconcentración del Estado y otros cuerpos legales; mandan y permiten a las municipalidades la creación de organismos autónomos con jurisdicción cantonal, para la asistencia social, médica, educativa, servicios de desarrollo humano, tecnológico y académico de la comunidad u otros menesteres que beneficien integralmente a los habitantes de cada jurisdicción;

Que las normas sobre la descentralización del Estado traducidas en la transferencia progresiva de funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a los gobiernos locales, permiten a las municipalidades emprender un trabajo interinstitucional para crear e implementar programas de atención a los grupos poblacionales que más necesitan;

Que la ordenanza municipal aprobada en sesiones del 28 de mayo y 4 de junio del 2003 y sancionada el 11 de junio del 2003, constituye el Patronato de Amparo Social de Camilo Ponce Enríquez; y,

En uso de las atribuciones constantes en la Constitución Política de la República, la Ley de Descentralización y Desconcentración del Estado y la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Expide:

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ.

Art. 1.- Naturaleza jurídica.- El Patronato de Amparo Social es un organismo que tiene personería jurídica de derecho público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

Art. 2.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, así como los servicios y beneficios que brinda el Patronato de Amparo Social, será dentro de la jurisdicción correspondiente del cantón Camilo Ponce Enríquez y sus áreas de influencia, parroquias, barrios y comunidades urbanas y rurales.

Art. 3.- Funciones.- Corresponde al patronato las siguientes funciones:

- a) Proponer al Concejo Cantonal políticas y planes municipales para la protección de los derechos de la población en riesgo;
- b) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con la atención social a los habitantes del cantón que necesiten apoyo;
- c) Ejecutar las acciones operativas municipales para la atención directa a las familias en situación de riesgo, de acuerdo con un Plan de Operaciones Anuales, previamente aprobado y debidamente coordinado con la Municipalidad del cantón;
- d) Coordinar con la respectiva comisión municipal y encargarse de la ejecución operativa de los eventos sociales, culturales, artísticos o de otros servicios comunitarios;
- e) Participar activamente en la elaboración de planes de atención social que emprenda la Ilustre Municipalidad en coordinación con otras comisiones, departamentos u organizaciones afines;
- f) Convertirse en un organismo rector de la política de desarrollo humano comunitario que proponga la Ilustre Municipalidad;
- g) Coordinar la Red Permanente del Voluntariado para atender emergencias médicas o humanitarias con recursos municipales o propios del Patronato;
- h) Instalar sistemas de apoyo en atención de salud, educación, protección de niños, ancianos, personas con discapacidad; sensibilización ciudadana, capacitación comunitaria o familiar, campañas de prevención de la violencia intrafamiliar, campañas sanitarias;
- i) Firmar convenios para la coparticipación, en elaboración y ejecución de programas y proyectos sociales, con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas;
- j) Coordinar o participar en redes interinstitucionales de servicios y atención social y comunitaria, con entidades locales, nacionales o internacionales;

- k) Proponer y ejecutar proyectos de desarrollo integral con el apoyo de organismos auspiciantes domiciliados o no en el país; y,
- l) Otras que le permita la ley.

Art. 4.- Integración.- El Patronato de Amparo Social de la Ilustre Municipalidad de Camilo Ponce Enríquez, estará integrado por personas que coincidan con las finalidades y que estén dispuestas a desarrollar acciones que de acuerdo a las funciones determinadas por esta ordenanza municipal corresponden al patronato.

Art. 5.- Clases de miembros.- El patronato está conformado por dos clases de miembros:

a.- **Miembros de designación directa.-** Son personas que se nombran directamente de acuerdo a períodos electorales, elección de dignidades municipales o resultados del certamen anual de belleza cantonal.

1.- El cónyuge o un delegado permanente de la persona que ostente la dignidad de Alcalde o Alcaldesa. Quien presidirá la entidad.

2.- La señorita Patronato Municipal que resulte elegida en el certamen anual que designan los diferentes reinados del cantón. Esta señorita ejercerá la Vicepresidencia; y,

b.- **Miembros voluntarios.-** Son personas naturales que manifiestan por escrito sus intenciones de participar en el equipo del voluntariado social del patronato. Y que son formalmente aceptadas por el Consejo Directivo de la entidad.

Art. 6.- Duración de los miembros del patronato.- La duración de todos los miembros en calidad de voluntarios es indefinida, mientras se mantengan las intenciones de servicio comunitario de los mismos. Sin embargo los miembros de designación directa perderán la calidad de directivos al momento de ser formalmente reemplazados por las nuevas dignidades o presenten por escrito sus dimisiones.

Al momento de la entrega del mandato por culminación del tiempo de designación o por dimisión, las personas que ejerzan la Presidencia y Vicepresidencia deberán presentar por escrito su informe completo de labores debidamente legalizado con el aval de un notario público.

Luego de la entrega formal del informe de labores, las personas que han ejercido cargos directivos pueden presentar sus intenciones de continuar ligadas a la entidad en calidad de integrantes del voluntariado.

Art. 7.- Órgano de dirección y administración.- El órgano de dirección y administración del Patronato de Amparo Social del Cantón Camilo Ponce Enríquez, es el Consejo Directivo.

Art. 8.- El Consejo Directivo.- Es el máximo organismo de dirección del patronato, tiene entre sus funciones las siguientes:

- a) Delinear la política, los planes y proyectos a ejecutarse;

b) Aprueba los ingresos de voluntarios, sanciona de acuerdo a la ordenanza y otras normas a los miembros que incumplan funciones;

c) Aprueba reglamentos internos, manuales de funciones y otras normas que rigen el normal funcionamiento de la entidad;

d) Conoce y aprueba planes operativos anuales, informes de labores, presupuestos;

e) Elabora propuestas de intervención en conjunto con la I. Municipalidad;

f) Realiza todas las gestiones necesarias para incrementar los recursos del patronato, coordinando con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y,

g) Las demás que le permitan las leyes.

Art. 9.- El Consejo Directivo está conformado por personas naturales que ejercen las siguientes funciones:

a) **Presidencia.-** Ejercida por el/la cónyuge o delegada del Alcalde o Alcaldesa;

b) **Vicepresidencia.-** Señorita Patronato Municipal, electa anualmente en certamen de belleza cantonal;

c) **Secretaria.-** Designada por el o la Presidente/a del Patronato al inicio de su período;

d) Coordinadora designada por los miembros del voluntariado;

e) **El médico(a) u odontólogo(a).-** Será un profesional contratado(a) por los integrantes del Consejo Directivo; y,

f) Presidente(a) de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Cantonal de Camilo Ponce Enríquez.

Art. 10.- Las funciones de los miembros del Consejo Directivo del Patronato de Amparo Social son:

Presidencia:

a) Representa al Patronato Municipal de Amparo Social;

b) Preside las sesiones del Consejo Directivo; y,

c) Las demás que permitan los cuerpos legales o le designe el Consejo Directivo.

Vicepresidencia:

a) Subroga a la Presidenta en caso de ausencia temporal o definitiva;

b) Coordina la comisión de difusión de todas las actividades del patronato;

c) Coordina los eventos culturales y certámenes de belleza en las que participa activamente el patronato; y,

d) Las demás que le permitan los cuerpos legales o le designe el Consejo Directivo.

Secretaria:

- a) Coordina todos los asuntos relacionados con las comunicaciones internas y externas;
- b) Certificar los documentos y lleva la relación de casos e información de las actividades, resoluciones y otros documentos del patronato; y,
- c) Las demás que le designe la Presidencia o el Consejo Directivo.

Coordinadora General:

- a) Representa al voluntariado, en el seno del Directorio;
- b) Coordina las acciones operativas encargadas al equipo del voluntariado;
- c) Propone la ejecución de campañas preventivas y de atención emergente del voluntariado;
- d) Actúa como intermediario entre las disposiciones del Consejo Directivo en el cual tiene voz y voto y las acciones operativas del voluntariado; y,
- e) Las demás que le designe el Consejo Directivo.

Médico contratado:

- a) El médico contratado es ejercido por un profesional en ciencias médicas u odontológicas y se encarga de coordinar la intervención técnica del patronato;
- b) Prepara propuestas técnicas, proyectos y programas para la aprobación del Consejo Directivo, en caso de ser ejecutadas, coordina dicha actividad;
- c) Elabora y propone los planes anuales de operación y presupuestos;
- d) Coordina estrechamente con la Coordinadora designada por los miembros del voluntariado y con los demás miembros del Directorio para la planificación, ejecución y evaluación de programas de salud y atención a los sectores vulnerables y desprotegidos; y,
- e) Las demás que determine el Consejo Directivo.

Presidente(a) de la Comisión de Asuntos Sociales:

- a) Representa al Concejo Cantonal con voz y voto.

Art. 11.- De los recursos financieros.- El patronato tiene varias fuentes de financiamiento:

- El 4% del 10% del Fondo Municipal para el Desarrollo Humano Integral de la Población Vulnerable del Cantón Camilo Ponce Enríquez.
- Asignaciones directas que la Ilustre Municipalidad haga a favor del patronato, para la ejecución de acciones concretas de servicio o asistencia social.
- Donaciones, legados, aportes y otros sistemas de aportación que utilicen a favor de la entidad instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

- Aportes propios del voluntariado y de otros miembros del patronato.
- Las utilidades que resultaren de la realización de certámenes de belleza, eventos culturales, artísticos y de otra índole que organice o que coordine el patronato.
- Aportes de la empresa privada.
- La utilidad que resulte de la instalación de microempresas que instalare como estrategia de sostenibilidad la entidad.
- Otros recursos que puedan obtenerse de manera lícita.

Disposiciones generales:

PRIMERA: Derógase la ordenanza Constitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social de Camilo Ponce Enríquez, sancionada el 11 de junio del 2003.

SEGUNDA: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, por el señor Alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez.

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, a los veinticinco días del mes de abril del 2005.

f.) Sr. Kléber Villa Sánchez, Vicepresidente del I. Concejo.

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

La infrascrita Secretaria General del I. Concejo Municipal de Camilo Ponce Enríquez, certifica que la presente Ordenanza Sustitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social de Camilo Ponce Enríquez fue discutida en dos sesiones ordinarias del 19 y 25 de abril del dos mil cinco.- CERTIFICO.

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

La Vicepresidencia del I. Concejo Municipal de Camilo Ponce Enríquez.- Camilo Ponce Enríquez, veintisiete de abril del dos mil cinco.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, remítase al señor Alcalde del Gobierno Municipal de Camilo Ponce Enríquez, para la sanción respectiva.

f.) Kléber Villa Sánchez, Vicepresidente del I. Concejo.

PROVEYO Y FIRMO la providencia que antecede el señor Kléber Villa Sánchez, en su calidad de Vicepresidente del I. Concejo Camilo Ponce Enríquez, veintisiete de abril del dos mil cinco.- LO CERTIFICO.

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

NOTIFICACION.- Camilo Ponce Enríquez, veintiocho de abril del dos mil cinco, notifiqué al señor Alcalde, con la providencia anterior y las copias respectivas.

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

ALCALDIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ.- Camilo Ponce Enríquez, dos de mayo del dos mil cinco.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y, habiéndose observado el trámite legal concordante con la Constitución de la República. **SANCIONO:** La Ordenanza Sustitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social de Camilo Ponce Enríquez.

f.) Sr. Rubén Erráez Capelo, Alcalde.

PROVEYO Y FIRMO el señor Rubén Erráez Capelo, Alcalde del cantón la Ordenanza Sustitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social de Camilo Ponce Enríquez.- Camilo Ponce Enríquez, dos de mayo del dos mil cinco.- **LO CERTIFICO.**

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

I. CONCEJO DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ.- Es fiel copia del documento que antecede constante en siete fojas cuyos originales reposan en el archivo de la Secretaría General.

f.) Sra. Leny Patiño Llanos, Secretaria.

Camilo Ponce Enríquez, 18 de mayo del dos mil cinco.

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE ESPINDOLA

Considerando:

Que, la Constitución Política del Estado en sus artículos 228 al 237 y 17 de la Ley de Régimen Municipal establecen que, uno de los fines municipales es la cooperación con la cultura, educación y asistencia social;

Que, siendo un deber del Concejo Municipal el de velar por la educación por ser pilar fundamental del desarrollo material y social de nuestra sociedad; y,

Que, los actos decisorios del Concejo se emanan mediante ordenanzas, acuerdos y resoluciones,

Resuelve:

Expedir, la siguiente ordenanza con la cual se declara a la ciudad de Amaluza, como zona rural fronteriza para efectos educativos.

Art. 1.- Presentar ante el Gobierno Central y demás entidades nacionales y no gubernamentales, proyectos de inversión para la educación.

Art. 2.- Recibir subsidios educativos; tendientes a satisfacer las necesidades del sector educativo.

La presente ordenanza es dada en la sala de sesiones del I. Concejo Municipal, a los diecinueve días del mes de agosto del año 2003 y entrará en vigencia luego de su publicación en el Registro Oficial.

f.) Sr. Colón Peña Ontaneda, Vicealcalde del cantón.

f.) Srta. Blanca M. Torres, Secretaria General.

La suscrita Secretaria General de la I. Municipalidad certifica que la presente ordenanza fue analizada y aprobada en sesión de Concejo del 13 y 19 del mes de agosto del 2003.

Lo certifico.

f.) Blanca Marilud Torres G., Secretaria General.

Ejecútese y promúlguese, a los 22 días del mes de agosto del 2003.

f.) Lic. Manuel de Jesús Andrade Rojas, Alcalde del cantón Espíndola.

Amaluza, 11 de agosto del 2005.

Srta. Ana María Lituma García, Secretaria General.

CERTIFICO.

Que luego de haber revisado los archivos que están en Secretaría General del Ilustre Municipio de Espíndola, la presente Ordenanza es fiel copia de su original, facultando al interesado hacer uso en lo que creyere conveniente. Atentamente.

f.) Srta. Ana María Lituma García, Secretaria General.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 134-AI-2003

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela, por no aplicar el Principio de Trato Nacional en lo relativo a la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones originarias de la subregión, contraviniendo el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena (Decisión 563) y artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, a los veinte y dos días del mes de septiembre del dos mil cuatro, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela.

VISTOS:

La comunicación SG-C/0.5/2045-2003 de 12 de noviembre del 2003, recibida en el Tribunal el 18 de noviembre del mismo año, por medio de la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone acción de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela por no aplicar el principio de trato nacional en lo relativo a la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones originarias de la subregión.

El auto de 21 de enero del 2004, en el que la demanda fue admitida a trámite, ordenándose la notificación a la República Bolivariana de Venezuela, a la que se le concede el plazo de 40 días para que dé contestación a la demanda. El escrito de contestación a la demanda, proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 8 de marzo del 2004, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vía fax.

El auto de 31 de marzo del 2004, por el cual el Tribunal tiene por contestada la demanda y por presentadas las pruebas documentales aportadas por las partes, no admite la reconvencción interpuesta por Venezuela, y decide finalmente poner en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina la solicitud de nulidad del proceso de incumplimiento 134-AI-2003 formulada por Venezuela.

La comunicación SG-C/0.5/736/2004, recibida en tiempo hábil por el Tribunal, vía fax, con fecha 12 de abril del año 2004, en la que la Secretaría General solicita que se declare improcedente el pedido de nulidad deducido por Venezuela.

El auto de 21 de abril del 2004, por medio del cual el Tribunal decide desestimar el pedido de Venezuela de que se declare la nulidad del proceso y convoca a las partes a la audiencia pública.

La Secretaría General a través de la comunicación SG-C/0.5/1049/2004, recibida en este Tribunal el 1 de junio del 2004 solicitó el diferimiento de la audiencia pública convocada para el 8 de junio del año en curso. El auto de 9 de junio del 2004 en el que se desestima la solicitud formulada por la Secretaría General.

La comunicación SG-C/0.5/1183/2004 de 22 de junio del 2004, en la que se expresan las razones de hecho que fundamentan la petición de diferimiento.

El auto de siete de julio del 2004, en el que se señalan nuevos día y hora para la realización de la audiencia pública.

El acta de la audiencia pública celebrada el 26 de agosto del 2004; y,

Los escritos de conclusiones de las partes.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes.

Es parte demandante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Es demandada la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de País Miembro de la Comunidad Andina.

1.2. La demanda.

Por medio de comunicación SG-C/0.5/2045-2003 de 12 de noviembre del 2003 (folio 1 a 12), recibida en el Tribunal el 18 de noviembre del mismo año, la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone acción de incumplimiento en contra de la República Bolivariana de Venezuela, por no aplicar el principio de trato nacional en lo relativo a la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones originarias de la subregión, incurriendo en violación del artículo 75 del Acuerdo de Cartagena y artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

1.2.1. Fundamentos de hecho.

El Ministerio de Comercio Exterior de Colombia mediante comunicación dirigida a la Secretaría General el 21 de agosto del 2002, dio información referente al posible incumplimiento del principio de trato nacional por parte de la República Bolivariana de Venezuela, al expedir la Ley de Reforma Parcial a la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), publicada en la Gaceta Oficial N° 37480.

La Secretaría General envió la comunicación SG-F/4.2.1/1496/2002, por vía fax al Gobierno de Venezuela, para informarle acerca del inicio de la investigación por posible incumplimiento del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena (75 en el texto codificado por la Decisión 563).

El Gobierno de Bolivia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 5 de septiembre del 2002 se dirigió a la Secretaría General, con el objeto de señalar que, según la reforma parcial de la ley que establece el IVA, la exención que confiere el impuesto procederá únicamente en el caso de no existir producción venezolana de los bienes objeto del beneficio o cuando aquélla fuere insuficiente, tal situación debería ser certificada por el Ministerio correspondiente, el SENIAT venezolano estableció que de no existir tal certificación, se debería constituir un depósito previo o una fianza bancaria correspondiente al equivalente del IVA, lo que a criterio del gobierno de Bolivia equivale a un gravamen en contravención a los preceptos del libre comercio y el trato igualitario.

El Ecuador a través del Ministerio respectivo, informó a la Secretaría General su preocupación por el hecho de que las autoridades venezolanas habrían impuesto un IVA de 14.5% a todas las importaciones de productos similares a los que se fabrican en ese país, afectando las exportaciones ecuatorianas de productos como el atún enlatado.

La Secretaría General formuló el 30 de septiembre del 2002, la nota de observaciones SG-F/4.2.1/1680/2002 dirigida al Gobierno de Venezuela por el posible incumplimiento de obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico andino, específicamente en el artículo 75 de la Decisión 563. Se le concedió al Gobierno de Venezuela un plazo no mayor a diez días hábiles para darle respuesta.

El Ministerio de Comercio Exterior boliviano, el 3 de octubre del 2002, manifestó que la ley del IVA en Venezuela, contradice el principio de trato nacional recogido en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena (75 en el texto codificado por la Decisión 563).

Con fecha 14 de octubre del 2002, el Gobierno de Venezuela respondió a la nota de observaciones,

expresando que la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial N° 37480 de 9 de julio del 2002 se encuentra formalmente derogada, sustituyéndose por la publicada en Gaceta Oficial N° 5600 extraordinaria de 26 de agosto del 2002 y posteriormente por la ley que establece el IVA, publicada en la Gaceta Oficial N° 5601 de 30 de agosto del 2002.

La Secretaría General el 26 de noviembre del 2002, emitió el Dictamen 10-2002 contenido en la Resolución N° 677, publicada en la Gaceta Oficial N° 867 de 28 de noviembre del 2002, en el que se constató que el hecho de que Venezuela supedita la exención del pago del IVA de los bienes importados originarios de la subregión a la condición de que no exista producción nacional o que aquella fuese insuficiente, en tanto que los productos similares nacionales no están sujetos al pago del impuesto, constituye un incumplimiento del país de las obligaciones emanadas de las normas comunitarias y particularmente del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena (75 según la codificación de la Decisión 563) y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con fecha 12 de febrero del 2003 la Secretaría General recibió una comunicación del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia en la que se informaba que el gobierno venezolano aún no había dado cumplimiento a lo dictaminado en la Resolución N° 677, por lo que debía iniciarse el proceso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1.2.2. Sobre la verificación de los trámites previos.

Indica la demandante que conforme a lo señalado por el Tribunal, el ejercicio de la acción de incumplimiento está sometido a la verificación de trámites previos que se encuentran consagrados en el tratado de creación del Tribunal; en éste sentido sostiene la Secretaría General que en el caso subjuídice, tales requisitos procesales exigidos para la prosperidad de la acción, están constituidos, así: 1) la nota de observaciones N° SG-F/4.2.1/1680/2002 del 30 de septiembre del 2002. 2) el plazo que se concedió al Gobierno de Venezuela para que respondiera la referida nota de observaciones. 3) el Dictamen 10-2002, contenido en la Resolución N° 677 de la Secretaría General de 26 de noviembre del 2002.

1.2.3. Fundamentos de derecho.

1.2.3.1. Incumplimiento del artículo 75 de la Decisión 563.

Se refiere la demanda al incumplimiento en que incurre la República Bolivariana de Venezuela del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena (75 según la codificación de la Decisión 563).

El principio de "trato nacional" es inherente al proceso de integración, por ello los Países Miembros están obligados a no discriminar entre bienes nacionales y originarios de los demás Países Miembros, el alcance de dicha disposición, no se limita a impuestos, tasas y otros gravámenes internos, sino también a cualquier norma nacional que afecte la libre circulación de los productos en el interior del Estado y en el mercado comunitario. El respeto a dicho principio es fundamental para el pleno funcionamiento de la libre circulación de mercancías, que es la base de los

compromisos de la integración andina. La República de Venezuela, ha vulnerado el principio antes mencionado al darle diferente trato a los productos de los demás Países Miembros respecto de los productos nacionales para efectos del pago del IVA.

La ley del IVA venezolana, en sus artículos 17 y 18 discrimina a los productos originarios de la subregión que sean similares a los de fabricación nacional, los que se colocan en una situación más ventajosa frente a los anteriores, ya que mientras los productos nacionales siempre están exentos del pago del IVA, los otros provenientes de la subregión deben pagar el mencionado impuesto a menos que no exista producción nacional o que aquella fuese insuficiente, adicionalmente, se impone la obligación de constituir un depósito o fianza bancaria por el equivalente a dicha alícuota en caso de no existir pronunciamiento sobre la suficiencia de producción nacional.

1.2.3.2. Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La demanda hace, finalmente, referencia al incumplimiento por parte de Venezuela, en torno a la obligación de cooperación leal consagrada en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al adoptar y aplicar una normativa interna no compatible con los principios y normas comunitarias, encontrándose obligada a abstenerse de aplicar su legislación interna en todo aquello que resulte incompatible con el ordenamiento andino, sin perjuicio de restablecer los derechos vulnerados de los particulares como consecuencia del incumplimiento.

1.3. La contestación de la demanda.

La República de Venezuela, por intermedio del Ministro de la Producción y el Comercio, contestó la demanda exponiendo que la Nota de Observaciones fue emitida por la Secretaría General de manera extemporánea, adoleciendo de otros vicios de procedimiento.

Expresa que la nota de observaciones se refiere a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial N° 37480 de 9 de julio del 2002, la que fue derogada y sustituida por la publicada en la Gaceta Oficial N° 5.600 extraordinario de 26 de agosto del 2002, y luego por la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial N° 5601 extraordinario de 30 de agosto del 2002. La Secretaría General pretendió fundamentar su acción en una norma que formalmente ya había sido derogada, por lo que se solicita que se declare sin lugar la acción intentada por configurarse una sustracción de materia.

En la nota de observaciones remitida a la República Bolivariana de Venezuela, no se indicó con precisión, las subpartidas NANDINA referentes a los productos afectados por la medida presuntamente infractora, por lo que la Secretaría General violentó la disposición contenida en el literal c) del artículo 61 de la Decisión 425.

Por las razones expuestas se considera que el procedimiento comunitario previo adolece de vicios y fallas procesales que la Secretaría General se negó a reconocer y corregir, por

ello la República Bolivariana de Venezuela considera que se ha violentado su derecho al debido proceso, y que no se ha respetado el principio de legalidad.

Agrega que tanto el procedimiento comunitario previo, como el dictamen de incumplimiento se encuentra afectado de NULIDAD ABSOLUTA, por incurrir además en el vicio de falso supuesto, por errada interpretación de las normas comunitarias.

Explica que el cobro del impuesto al valor agregado, y su exención en los casos previstos en la ley, en nada vulneran el ordenamiento comunitario, ya que esto se refiere a la normativa interna de rentas vigente en el país, y que no se debe confundir la preeminencia supranacional atinente a la Secretaría General con la soberanía de una de las partes contratantes.

En la actualidad los Países Miembros de la Comunidad Andina trabajan para llegar a la armonización en materia del impuesto al valor agregado, tal como se desprende del informe presentado por la Secretaría General del 12 de diciembre del 2003, pero mientras esto no se materialice, es evidente que cada uno de los Países Miembros se encuentra en libertad para regular de la manera que le resulte conveniente lo referente al cálculo, cobro y aplicación del impuesto. Por lo expuesto la Secretaría General no debió emitir pronunciamiento en relación con las exenciones, en la ley que establece el impuesto al valor agregado por cuanto ello significaría un exceso en la esfera de sus competencias.

Añade que la Secretaría General al considerar que la norma venezolana en materia de exenciones al impuesto al valor agregado constituye una violación al principio de trato nacional, incurrió en un falso supuesto, al pretender subsumir un impuesto no negociado en el marco del derecho comunitario, en los supuestos previstos en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena.

Por lo expuesto la República Bolivariana de Venezuela demanda la nulidad absoluta tanto del procedimiento comunitario previo, como de la Nota de Observaciones SG-F/4.2.1/1680/2002 del 30 de septiembre del 2002, así como del Dictamen de Incumplimiento 10-2002, contenido en la Resolución N° 677 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha 12 de febrero del 2002. Igualmente se solicita al Tribunal que se declare la nulidad del proceso de incumplimiento 134-AI-2003.

2. LAS PRUEBAS.

En el presente proceso no se adujeron pruebas que ameritaran el otorgamiento de un término especial para su práctica, ya que las que pretenden hacer valer las partes son de carácter documental y fueron acompañadas a los memoriales que se han reseñado anteriormente.

Todas las pruebas aportadas al proceso, serán apreciadas por el Tribunal con el mérito que les corresponda y servirán para ilustrar su criterio y formar la convicción que permita la emisión del fallo.

3. AUDIENCIA PUBLICA.

Por medio de auto de 7 de julio del año dos mil cuatro, debidamente notificado, el Tribunal convocó a las partes en

esta controversia a audiencia pública para el 26 de agosto del mismo año, diligencia que se llevó a cabo en esa fecha, con la asistencia de representantes tanto de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

3.1. Alegatos de conclusiones de los actuantes en el proceso.

3.1.1. Conclusiones de la parte actora.

La Secretaría General de la Comunidad Andina por medio de escrito depositado en el Tribunal el día 3 de septiembre del año 2004, presenta sus alegatos de conclusión, los que se resumen en los siguientes términos.

Manifiesta que la parte demandada en el presente caso, trató de desvirtuar el mérito de la presente acción, a través de argumentos referentes a aspectos adjetivos, en ausencia de argumentos de fondo; planteó una reconvencción, demandando LA NULIDAD ABSOLUTA en el procedimiento comunitario previo (procedimiento administrativo), en la Nota de Observaciones y el Dictamen de Incumplimiento 10 - 2002, estos pedidos no fueron admitidos a trámite por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Adicionalmente Venezuela solicitó que se declare la nulidad del Proceso 134-AI-2003, lo que fue desestimado.

Con respecto a los lapsos previstos en la Decisión 425, Venezuela alega la extemporaneidad de la nota de observaciones, ante lo que, la Secretaría General considera que este argumento podría considerarse únicamente respecto de la nulidad del proceso o la nulidad de los actos de la Secretaría General; sobre tales aspectos el Tribunal Andino se pronunció expresando que se había dado pleno cumplimiento a los trámites previos necesarios, por ello tal argumento resulta irrelevante.

La demandada confunde la naturaleza obligacional que los plazos procesales tienen para la Secretaría General, con los que tienen para las partes.

La parte demandada, no ha manifestado la inexistencia de la conducta examinada y se ha limitado a expresar que la norma referida en la nota de observaciones está formalmente derogada, sin mencionar que la conducta ha sido trasladada a otra disposición vigente.

La Secretaría General expresa que la acción de incumplimiento no se considera con relación a la forma legal que tenga la conducta infractora, sino a la conducta misma.

El Gobierno de Venezuela pidió a este Tribunal que se declare la sustracción de la materia por el cambio de la forma legal de la conducta infractora, ante lo que la Secretaría General insiste en que el Gobierno de Venezuela no niega y más bien reconoce, la continuidad de la conducta señalada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario.

Venezuela señala que las subpartidas NANDINA, no fueron indicadas con precisión en la nota de observaciones. Este argumento fue contestado en el dictamen, reiterando que la identificación de las subpartidas se hace por referencia a la norma venezolana sindicada como infractora; y que el literal

c) del artículo 61 no requiere en todos los casos de la identificación a nivel de subpartida NANDINA sino únicamente cuando corresponda.

La parte demandada alega que existe además nulidad absoluta en el dictamen de incumplimiento por el vicio de falso supuesto, argumento que a criterio de la Secretaría General resulta improcedente en la presente acción de incumplimiento, por albergar una pretensión cuya tramitación corresponde a un proceso de otra naturaleza, denotándose una errónea interpretación del ordenamiento jurídico comunitario.

En el presente caso se encuentra en discusión una exención del IVA que discrimina entre productos nacionales y productos subregionales, conducta que resulta violatoria del artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General actuó en aplicación de la referida normativa realizando la investigación y dictaminando que la conducta es violatoria de lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena.

Es importante tomar en consideración que la presente no es la primera acción de incumplimiento que el Tribunal ha conocido por violación al principio de trato nacional en materia tributaria.

La República de Venezuela en la audiencia de 26 de agosto del 2004, argumentó que el régimen de exención del IVA establecido en ese País Miembro no podía considerarse como una conducta discriminatoria, por cuanto lo único que hacía dicho régimen era equiparar las cargas impositivas de las mercancías importadas con las cargas impositivas que poseen las mercaderías de Venezuela. La Secretaría General considera que un País Miembro no está facultado para pretender equiparar las supuestas desventajas que estarían teniendo las mercancías nacionales en relación con las importadas, en base a una política tributaria adoptada por ese país, en perjuicio de las mercaderías importadas provenientes de la subregión, más aún cuando estas últimas se encuentran cobijadas por el principio de Trato Nacional.

El supeditar la exención del pago del IVA de bienes importados originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina a la condición de que no exista producción nacional o que ésta sea insuficiente, mientras que los bienes similares de origen venezolano no están sujetos al pago del referido impuesto, se constituye en una conducta discriminatoria incompatible con el principio de Trato Nacional, que según lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena es uno de los mecanismos del Programa de Liberación.

Se ha demostrado que al adoptar instrumentar y aplicar medidas que contienen la referida conducta, la República de Venezuela ha incurrido en incumplimiento del principio de buena fe consagrado en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La parte demandada no ha logrado demostrar que la conducta materia de este proceso se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena.

3.1.2. Conclusiones de la parte demandada.

La parte demandada a través de escrito depositado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de

septiembre del año 2004, manifestó lo que sigue a continuación:

La República de Venezuela manifiesta que la acción de incumplimiento iniciada por la Secretaría General de la Comunidad Andina es temeraria. Expresa que la Secretaría General de la Comunidad Andina ha incurrido en tres contravenciones al ordenamiento jurídico andino, respecto de su propio Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Las violaciones son en primer lugar la emisión en forma extemporánea de la nota de observaciones, ya que según el artículo 61 de la Decisión 425, la Secretaría General de la Comunidad Andina contaba con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del inicio de la investigación para formularla, sin embargo, la nota de observaciones se emitió 18 días hábiles luego de iniciada la investigación contra Venezuela. Adicionalmente la Secretaría General se refirió en la nota de observaciones a una norma jurídica que se encuentra formalmente derogada, y que ha sufrido reformas en tres ocasiones. Es importante resaltar que tal hecho, coincide con el supuesto que la jurisprudencia de este Honorable Tribunal ha denominado un caso de "sustracción de la materia".

La nota de observaciones omite identificar los productos afectados por la medida presuntamente infractora, con las respectivas subpartidas NANDINA, esto incumple lo determinado en el artículo 61 literal c) de la Decisión 425.

En la respuesta dada a la nota de observaciones fueron señalados estos vicios, por lo que en su momento Venezuela solicitó la nulidad de la misma, sin embargo haciendo caso omiso se emitió el dictamen de incumplimiento, y luego se procedió a demandar a Venezuela ante este Tribunal.

En cuanto a los argumentos sustantivos se indica que el IVA es un impuesto interno que no ha sido negociado dentro de la CAN, y que tanto su cobro como su exención en los casos previstos por la ley en nada vulneran los términos del Acuerdo de Cartagena, ya que deviene de la normativa interna de rentas vigente en Venezuela.

El Dictamen de Incumplimiento 10 - 2002, confunde la preeminencia supranacional atinente a la Secretaría General como Organismo Comunitario, con la soberanía de una de las partes contratantes.

La Decisión 599 aun no vigente, por primera vez en la historia de la Comunidad Andina, pretende armonizar el IVA, esto evidencia que al no existir una legislación supranacional uniforme vigente en materia de impuesto al valor agregado, cada País Miembro para el momento en que se emitió el dictamen de incumplimiento, estaba en libertad para regular de la manera más conveniente, el cálculo, cobro y aplicación de IVA. Venezuela afirma que la aplicación del IVA a las operaciones de importación no vulnera el principio de trato nacional, ya que coloca a los bienes importados en la misma situación en que se encuentran los bienes nacionales frente al tributo.

La aplicación del IVA venezolano en las operaciones de importación de bienes procedentes de la CAN (así como de cualquier otro país) se constituye en un mecanismo propio del sistema del IVA, destinado a mantener la neutralidad del tributo de forma que exista un trato equivalente entre los

productos importados y los nacionales; a través de la aplicación del tributo a las importaciones, tales bienes al momento de su introducción a Venezuela se ubican en la misma situación en que se encuentran los bienes nacionales frente al tributo.

La norma venezolana que supedita la exención de las importaciones de bienes a una producción nacional insuficiente o inexistente no constituye un incumplimiento del principio de trato nacional, ya que en ningún caso se discrimina a los bienes importados y por el contrario dicha disposición se inserta dentro del sistema del IVA como un mecanismo que garantiza la neutralidad del tributo, permitiendo que los productos que llegan a Venezuela libres de impuestos desde su país de origen tengan un trato igual, respecto a los productos nacionales que tienen incorporado a su costo o gasto el impuesto soportado por los productores y comercializadores.

La exigencia del certificado de no producción nacional o producción insuficiente, para que proceda la exención de los bienes contemplados en los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA, tiene la finalidad de mantener la neutralidad del tributo, corrigiendo la distorsión que representa la aflicción de las exenciones imperfectas o parciales.

Esta exigencia a criterio de la parte demandada no constituye un impuesto adicional al que se está sometiendo a las mercancías extranjeras, sino que se les aplica el mismo impuesto que se impone a los productos nacionales, buscando la equiparación de ambos tipos de bienes.

4. CONSIDERANDO.

4.1. Competencia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones de los artículos 23 y 24 de su tratado de creación, concordados con las normas de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) y de su reglamento interno, en las que se regula lo pertinente a la acción de incumplimiento. Como quiera que se han observado rigurosamente las formalidades inherentes a la referida acción, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado, procede el Tribunal a dictar la sentencia de mérito.

4.2. Verificación de la regularidad de los presupuestos procesales de la acción.

Por mandato expreso de los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal, desarrollado en los artículos 107 a 120 de su estatuto, el Tribunal se encuentra facultado para conocer de las acciones que sean interpuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, los Países Miembros, o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente al ordenamiento comunitario por un País Miembro.

Para hacer uso de esta acción ante el Tribunal Comunitario debe agotarse indefectiblemente la llamada vía administrativa previa que supone la producción de un dictamen motivado por parte de la Secretaría General de la Comunidad, acerca del estado de cumplimiento del país de

que se trate, con respecto a las obligaciones supuestamente incumplidas.

Las normas mencionadas imponen que antes de acudir al procedimiento judicial en el Tribunal, es indispensable que se adelante ante el ejecutivo comunitario, un procedimiento precontencioso, que viene a constituir una especie de presupuesto procesal para la acción, que se materializa por el desarrollo de una fase previa administrativa en la que debe abrirse un diálogo con el País Miembro presuntamente infractor, para buscar la solución del asunto controvertido, en dicha etapa. Debe en esa fase otorgarse al País Miembro la oportunidad procesal para aclarar, corregir o enmendar su conducta, a partir de la formulación de un pliego de cargos o nota de observaciones en la que se señalen los hechos constitutivos de la presunta infracción y la normativa comunitaria que con ellos resulta vulnerada. Es, así mismo, indispensable la emisión de un dictamen motivado, en el cual se determine si, a criterio de la Secretaría General, la conducta asumida por el País Miembro observado es contraria o no al ordenamiento jurídico comunitario. Se tiene, además, que la jurisprudencia del Tribunal exige que debe existir correspondencia y suficiente congruencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento con las alegadas posteriormente en la demanda que llegare a intentarse.¹

El Tribunal estima que, en el presente caso, analizados los antecedentes expuestos por las partes, la Secretaría General ha dado oportunidad para que la República Bolivariana de Venezuela, argumente sobre la conducta objetada, garantizándole su derecho de contradicción y defensa, al concederle un plazo para dar respuestas a las observaciones formuladas; de donde se desprende que ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa comunitaria. En consecuencia, en la fase precontenciosa correspondiente a esta causa, se observaron los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico; además se aprecia que existe congruencia entre la nota de observaciones, el dictamen de incumplimiento y la demanda en los términos y circunstancias que serán objeto de especial análisis más adelante.

Como ha alegado la demandada una supuesta irregularidad en el procedimiento previo surtido ante la Secretaría General consistente en que la nota de observaciones se produjo extemporáneamente, lo cual determinaría la pérdida de competencia para adelantar la actuación referida, debe el Tribunal ratificar que ello no es así, toda vez que los términos a que se refiere el artículo 61 de la Decisión 425 no son preclusivos y por tanto, su no observancia por el organismo comunitario, no puede generar la incompetencia alegada.

Debe el Tribunal, puntualizar igualmente que la demanda no puede considerarse como extemporánea por haber transcurrido alrededor de un año entre la emisión del dictamen motivado y la presentación de la misma ante el

¹ Sobre el particular puede consultarse, entre varias, la Sentencia emitida en el **Proceso N° 50-AI-2002**, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. N° 935 de 12 de junio del 2003.

Tribunal por parte de la Secretaría General, no obstante que el Tratado de Creación del Tribunal impone a la Secretaría General la obligación de presentar la demanda a la "brevedad posible" luego de la emisión del dictamen, en el presente caso se haya postergado por tanto tiempo el cumplimiento de dicha obligación.

4.3. Hecho constitutivo del incumplimiento denunciado.

De los hechos expuestos en la demanda, de los fundamentos de derecho, así como de la Resolución N° 677 de 28 de noviembre del 2002 que contiene el Dictamen Motivado N° 10-2002, se infiere que el incumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela radica en haber contravenido lo dispuesto en el artículo 74 (75 en el texto codificado por la Decisión 563) del Acuerdo de Cartagena, que recoge el principio del trato nacional o de no discriminación, al supeditar, en sucesivos instrumentos jurídicos (Ley del IVA) "la exención del pago de Impuestos al Valor Agregado de los bienes importados originarios de la subregión a la condición de que no exista producción nacional o que ésta sea insuficiente, en tanto (que) los bienes nacionales de origen nacional no están sujetos al pago del referido impuesto".

En efecto, según se precisa en los documentos anexos a la demanda, la República Bolivariana de Venezuela mediante la Ley de Reforma Parcial a la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA) determinó en sus artículos 17 y 18 que la lista de bienes contenidos en los numerales 1 y 9 del artículo 17 gozan de exención del referido tributo, empero la condiciona diciendo en el párrafo único de la citada norma, que la exención "sólo procederá en caso de que no haya producción nacional de los bienes objeto del respectivo beneficio, o cuando dicha producción sea insuficiente, debiendo tales circunstancias ser certificadas por el Ministerio correspondiente".

Ahora bien, la demandada ha esgrimido en su defensa tanto en la vía precontenciosa como ante el Tribunal, que la ley a que aluden la nota de observaciones y el dictamen, contentiva de las disposiciones acusadas como objeto del incumplimiento, ha sido subrogada varias veces, aunque como puede observarse del conjunto de documentos que conforman el expediente judicial conservando las supuesta discriminación en los mismos términos arriba indicados. Dicha razón la ha llevado a sostener que existe sustracción de materia y que no se configura, por tanto, el incumplimiento a que se refiere el dictamen motivado, ahora objeto de demanda por parte de la Secretaría General. A este razonamiento el Tribunal le niega todo valor, para sustentar un pronunciamiento inhibitorio, en la medida en que las presuntas discriminaciones denunciadas permanecen incorporadas en términos y condiciones semejantes en las leyes posteriores que han regulado la materia del IVA; y, así, aunque formalmente la demanda haga referencia a un estatuto no vigente, lo cierto es que materialmente las disposiciones supuestamente incumplidoras de las obligaciones comunitarias subsisten, como se dijo, incorporadas al ordenamiento jurídico venezolano y se aplican en los términos y condiciones inicialmente previstos. En apoyo del criterio anteriormente señalado cabe ratificar lo que en un caso similar sostuvo el Tribunal Comunitario diciendo que:

"De esta manera y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el sentido de que la norma legal

comprometida solamente es un instrumento para materializar determinada conducta que puede ser contraria o no a lo previsto en el orden comunitario, no cabe duda de que si tal norma se deroga o si se modifica, pero la conducta persiste o se transforma, haciéndose más gravosa o atemperándose en sus efectos, el incumplimiento subsiste con las características, se insiste, de un incumplimiento continuado. Es más, pudiera eventualmente estarse frente a una situación en la que el país remisio pretendiera hacer caso omiso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico andino ha consagrado como funciones de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia destinados a preservar la intangibilidad de dicho ordenamiento.

"Estima El Tribunal que, en consecuencia, examinada en su conjunto la conducta en que se hace radicar el incumplimiento de la República del Ecuador con respecto a sus obligaciones frente al Arancel Externo Común, se advierte que ella se materializa en varios instrumentos que gradual y sucesivamente la han venido agravando, al hacer más extenso el volumen de posiciones arancelarias con tarifas señaladas unilateralmente en desconocimiento de las establecidas en el Arancel Común".²

Lo dicho es suficiente para desestimar la argumentación de la demandada en el sentido de emitir un fallo inhibitorio por sustracción de materia, toda vez que el hecho constitutivo del supuesto incumplimiento subsiste en el ordenamiento interno venezolano y debe ser analizado para determinar si en efecto constituye una violación al ordenamiento comunitario.

4.4. El principio de Trato Nacional.

Como quiera que la demanda hace consistir el incumplimiento en la violación por parte de la demandada del artículo 75 del Acuerdo de Cartagena que regula lo concerniente al principio de Trato Nacional o de No Discriminación, debe el Tribunal analizar lo que se entiende por tal principio y la forma como la ley andina lo recoge.

Al respecto cabe afirmar que, en términos generales, el referido principio enseña que los bienes originarios y provenientes de los Países Miembros, una vez internados al mercado nacional de otro País Miembro, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional.

Este principio se encuentra consagrado en la mayoría de acuerdos de libre comercio clásicos y, prácticamente en todos los modernos: Así, lo encontramos contemplado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de julio de 1999. Proceso N° 7-AI-98. Publica en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 de 4 de octubre de 1999.

Encontrándose la norma de Trato Nacional contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, formando parte del Capítulo VI, referente al Programa de Liberación, es conveniente tomar en consideración que éste tiene por objeto “eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País Miembro” (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena). Tal norma guarda concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, que dispone que “los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares”, en materias relacionadas con “impuestos, tasas y otros gravámenes internos”. Aprecia, pues, el Tribunal que dentro del contexto del referido Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común.

En consecuencia, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos y postulados consagrados en el Acuerdo de Cartagena constituye una traba al libre comercio, mucho más si la misma tiene carácter discriminatorio con respecto a los bienes importados de la subregión frente a los de producción nacional. De donde resulta que en lo referente al principio de Trato Nacional éste se configura como un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración.

La norma que en la Comunidad Andina plasma en su ordenamiento jurídico, en el nivel constitucional, el principio en referencia, es clara al establecer que los productos de los Países Miembros, gozarán en el territorio de otro País Miembro, de un trato similar, no menos favorable, al dispensado a los productos domésticos, en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos. Es decir, la aplicación del principio del trato nacional en la Comunidad Andina, significa una proscripción tajante y expresa de toda discriminación a los productos que se comercializasen entre los Países Miembros al amparo del programa de liberación.

Al referirse al principio de No Discriminación el Tribunal ha sostenido:

*“Los conceptos emitidos por el Tribunal sobre lo que significa el trato discriminatorio conciernen a la conducta de un Estado que mediante normas internas impone condiciones de cualquier orden a los productos importados o extranjeros, los cuales como consecuencia de ello se encuentran en una situación desfavorable en comparación con el trato o beneficios concedidos a favor de los productos nacionales ... En consecuencia ... los productos originarios de los Países Miembros deben disfrutar de trato nacional y no discriminatorio, no solo en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes, sino ‘en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y uso de estos productos en el mercado interior’ según el lenguaje de la OMC y del G-3 ...”.*³

Agregando, sobre el entendimiento que debe darse al concepto de discriminación que ella implica...:

*...tanto el manejo diferente de situaciones similares como el manejo idéntico de situaciones diferentes”.*⁴

El principio de trato nacional supone, por tanto, que los productos importados a un País Miembro desde otro, al amparo del programa de liberación, deben recibir internamente, cuando menos el mismo tratamiento que se da, en cuanto a impuestos internos se refiere, a los productos de producción nacional. Por el contrario, ello no significa que los productos importados no puedan tener un tratamiento interno más favorable que los productos nacionales en la referida materia; y, mucho menos que, en este caso, el principio de trato nacional autorice la imposición de impuestos, trabas y demás impedimentos al producto importado para equipararlo al similar de producción nacional.

El Tribunal se ha pronunciado en contra de esta equivocada apreciación del principio de Trato Nacional y ha censurado la conducta de los Países Miembros que han pretendido gravar la importación a su territorio de productos objeto del programa de liberación con el argumento de que sólo tratan de equilibrar, al amparo del artículo 74, las condiciones existentes con respecto a impuestos internos que deban pagar los bienes de producción nacional. Es así como dentro del proceso 3-AI-97, manifestó:

*“En efecto no cabe sostener que si se diera un trato favorable a los licores extranjeros estaría discriminándose a los nacionales ni que hay igualdad de trato para los Países Miembros en la medida en que se les aplica el mismo tratamiento que a los otros departamentos colombianos, puesto que, como se establece más adelante, la discriminación se predica del tratamiento distinto que un departamento aplique a licores de otros departamentos o a importaciones del exterior, frente al dado a sus propios licores.”*⁵

4.5. La alegada soberanía tributaria de los Países Miembros frente al principio de preeminencia del Derecho Comunitario.

La demandada hace algunos planteamientos para desconocer la capacidad de la Secretaría General (y por ende la del Tribunal) para adelantar este tipo de acciones, fundada en el hecho de que el IVA es un impuesto interno, no armonizado, y por lo tanto fuera del influjo del Derecho Comunitario. En otras palabras, que es la expresión de la soberanía tributaria de dicho país. Tales planteamientos no son de recibo para el Tribunal no solamente porque contradicen el principio de preeminencia del Derecho Comunitario y porque parten del falso supuesto de la necesidad de la armonización para que tenga aplicación, en ciertos casos, el Derecho Comunitario, sino porque desconocen flagrantemente el texto de la norma del

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 8 de diciembre de 1998. Proceso N° 3-AI-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422 de 30 de marzo de 1999.

⁴ Ibídem.

⁵ Ibídem.

Acuerdo de Cartagena (artículo 75) que proscribe la discriminación al producto de origen subregional que se realice con base en “impuestos internos”.

4.6. Determinación del incumplimiento.

Con fundamento en lo anterior procede el Tribunal a determinar si el hecho de condicionar la exención del impuesto al valor agregado sobre las importaciones de productos subregionales, limitándola a los casos en que se demuestre inexistencia o insuficiencia de la producción nacional de bienes similares, encuadra en las previsiones normativas anteriormente analizadas hasta el punto de configurar incumplimiento o vulneración de las mismas.

Para el Tribunal no cabe duda de que el hecho descrito constituye una objetiva y flagrante violación al principio de Trato Nacional consagrado en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena al establecer una discriminación a los productos importados, incluyendo a aquéllos originarios de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, que configura y materializa los supuestos de la violación del indicado principio del trato nacional, constituyendo por tanto tal conducta, además, incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La determinación del incumplimiento, en el caso presente, es independiente del hecho de que la legislación interna venezolana haya sido modificada puesto que, como ya se dijo, la sustitución de la base legal, dejando subsistentes los hechos que configuran el incumplimiento, no exonera al Tribunal ni lo inhabilita para deducirlo.

El criterio antedicho es reiteración de posiciones asumidas por el Tribunal en fallos anteriores, uno de los cuales se transcribe, para ratificarlo, a continuación:

“En repetidas oportunidades dentro de la tramitación de este proceso, la demandante hizo saber al Tribunal (véanse memoriales de 8 de febrero de 2001 y 11 de diciembre de 2001), que la conducta infractora había sido modificada por el País Miembro demandado sustituyendo los actos jurídicos en que ella se plasmaba por otros que, por supuesto, no pudieron ser mencionados como constitutivos del incumplimiento acusado ni en la nota de observaciones ni en el dictamen motivado. De esta manera, al momento de producirse la sentencia el Decreto 1344 del 22 de julio de 1999, proferido con el objeto de aplicar el impuesto al valor agregado - IVA- implícito a las importaciones de origen subregional, no se encuentra vigente aunque dicho impuesto se sigue cobrando con fundamento en lo que dispusieron otros instrumentos jurídicos que lo subrogaron.

“Para el Tribunal resulta claro que la conducta infractora consistente en cobrar un impuesto a las importaciones subregionales (IVA implícito), independientemente de la plataforma jurídica interna en que esté fundamentada, se mantiene no obstante que hayan sido sustituidos los actos jurídicos que la determinan”⁶.

5. CONDENA EN COSTAS.

Toda vez que las consideraciones antes expuestas conducen a la determinación que se plasmará en la parte decisoria de que el País Miembro demandado, en efecto ha incurrido en el incumplimiento del que se le acusa, de conformidad con el artículo 90 del estatuto, la sentencia condenará a la demandada al pago de las costas del proceso, oportunamente solicitadas por la demandante.

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Administrando justicia en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina y en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación.

DECIDE:

PRIMERO: Declarar con lugar la demanda presentada por la Secretaria General contra la República Bolivariana de Venezuela, con oficio N° SG-C/0.5/2045-2003 de 12 de noviembre del 2003.

SEGUNDO: Declarar que la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en incumplimiento de los artículos 4° del Tratado de Creación del Tribunal y 75 del Acuerdo de Cartagena, al dictar y mantener en vigencia en su legislación relativa al IVA disposiciones que supeditan la exención del pago de impuestos al valor agregado de los bienes importados originarios de la subregión, mencionadas en los artículos 17 y 18 de la Ley de Reforma Parcial a la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la condición de que no exista producción nacional o que ésta sea insuficiente, en tanto que los bienes nacionales de origen nacional no están sujetos al pago del referido impuesto.

TERCERO: Exhortar a la República Bolivariana de Venezuela a realizar las acciones conducentes para hacer cesar el incumplimiento declarado, especialmente dejando sin efecto la aplicación del trato discriminatorio indicado en el ordinal PRIMERO de esta sentencia y adoptando todas las demás medidas que sean necesarias para que se restablezca el imperio del ordenamiento jurídico andino.

CUARTO: Condenar a la República Bolivariana de Venezuela al pago de las costas causadas.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

⁶ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso N° 53-AI-2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 798 de 28 de mayo del 2002.

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 117-AI-2004

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

En la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General en contra de la República de Colombia, por el supuesto incumplimiento "... en que ha incurrido y persistido la República de Colombia de normas del ordenamiento jurídico andino, en particular de los artículos 72, 73, 77 y 97 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de las resoluciones N° 671, 724 y 773 de la Secretaría General, al no haber suspendido las medidas correctivas aplicadas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, clasificadas en las subpartidas arancelarias NANDINA 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00, provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, según lo ordenado por el artículo 2 de la Resolución N° 671 de la Secretaría General, así como al no haber levantado las medidas calificadas como restricción mediante la Resolución N° 724 modificada por la Resolución N° 773 de la Secretaría General, y por el contrario haber continuado y ampliado tales medidas al producto clasificado en la subpartida 1517.10.00.00".

VISTOS:

El escrito de demanda presentado ante este Tribunal el día 6 de septiembre del 2004 por el Secretario General de la Comunidad Andina, escrito en el que además de demandar el incumplimiento ya señalado, se solicita que el Tribunal ordene la suspensión provisional del decreto emitido por el gobierno colombiano, así como otras medidas descritas en

su solicitud, que en opinión de la Secretaría General infringe el ordenamiento andino; dicha petición que se formula en los siguientes términos:

"Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Secretaría General solicita que ese órgano judicial comunitario ordene la suspensión provisional de la conducta infractora denunciada en la presente demanda, en razón de que su mantenimiento ha causado, está y puede seguir causando perjuicios irreparables para los intereses de la Comunidad Andina

Esta solicitud se formula en virtud de que las restricciones que la República de Colombia ha venido imponiendo durante los últimos años, han perjudicado gravemente el comercio intracomunitario, los objetivos del Acuerdo de Cartagena y el propio sistema jurídico institucional de la Comunidad Andina.

Dichos perjuicios se han reflejado en una disminución considerable del comercio intracomunitario de productos oleaginosos, principalmente en las exportaciones de Bolivia hacia Colombia, con las graves consecuencias que ello acarrea a los consumidores, en contravención a la finalidad de procurar un mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión, que persigue el Acuerdo de Cartagena. En efecto, conforme se puede apreciar de la información obtenida del Sistema Integrado de Comercio Exterior con base en la información estadística remitida por los Países Miembros (que se acompaña como Anexo 32), las importaciones colombianas de aceite de soya originarias de Bolivia decrecieron de 5.5 millones de dólares en el año 2000 a 2.7 millones en el 2003. Por su parte, las importaciones originarias de Bolivia de aceite de girasol disminuyeron de 3.5 millones de dólares a 793 mil dólares en el 2003. Finalmente, las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites pasaron de 7.4 millones de dólares en el año 2000 a 2.3 millones en el año 2003.

Los perjuicios y la preocupación por las reiteradas y flagrantes violaciones al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por parte de la República de Colombia en esta materia, han sido denunciados en varias oportunidades por los Gobiernos de Bolivia y Perú, así como por diversos particulares interesados.

Así, el Gobierno de Bolivia, entre otras denuncias, en su comunicación de 29 de agosto del 2003 (Anexo 22), puso de manifiesto que las medidas aplicadas por Colombia "afectan directa y gravemente a la República de Bolivia". A dicha comunicación, se acompañó la carta IBSE - CADEX, de 12 de agosto del 2003, suscrita por el Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Anexo 33), en la cual se expresa la preocupación del sector productivo por la imposición de las medidas restrictivas aplicadas por Colombia.

De igual manera en su oficio VREI-DGINDIS-316/2003/7714, de 18 de agosto del 2003, el

Gobierno de Bolivia destacó que las medidas adoptadas por Colombia, “constituye un desconocimiento de los compromisos asumidos en ocasión del XIV Consejo Presidencial Andino, efectuado en Quirama, Colombia el pasado mes de junio, en cuyo marco se acordó adoptar disposiciones que promuevan un mayor desarrollo y un comercio creciente y sostenido de las cadenas de las oleaginosas”. Cabe señalar que en la última reunión del Consejo Presidencial Andino, se reiteró la necesidad de promover un mayor desarrollo y un comercio creciente y sostenido de la cadena de oleaginosas, tal como aparece en la Directriz 31 del Acta de San Francisco de Quito.

De otra parte, los perjuicios ocasionados como consecuencia de la aplicación de restricciones a las importaciones de productos oleaginosos, no son meramente económicos, sino que atentan contra la credibilidad y eficacia del sistema jurídico e institucional de la Comunidad Andina, en razón de que la Secretaría General expresamente ha denegado las medidas de salvaguardia o ha ordenado el levantamiento de las restricciones impuestas por Colombia, mediante Resoluciones de efecto obligatorio, que forman parte del ordenamiento jurídico andino, de acuerdo con los artículos 1 y 4 del Tratado del Tribunal de Justicia. No obstante, la República de Colombia ha mantenido una actitud contraria al principio de cooperación leal que debe presidir las actuaciones de los Países Miembros en sus relaciones con las instituciones comunitarias.

Adicionalmente, cabe señalar que los perjuicios ocasionados son de imposible o de difícil reparación, debido a la naturaleza de las medidas restrictivas impuestas por Colombia, por cuanto los contingentes y los sistemas de administración de las importaciones, sólo podrían ser reparados como consecuencia de una declaratoria judicial de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del ordenamiento jurídico andino. Dicha responsabilidad sólo podría hacerse efectiva ante los tribunales nacionales, para lo cual una orden cautelar del Tribunal Andino constituiría un elemento procesal decisivo a la hora de presentar las correspondientes reclamaciones.

Por último, la fractura del sistema institucional andino por el desconocimiento de las Resoluciones y Dictamen de la Secretaría General, no podría ser objeto de reparación alguna.

Específicamente, la Secretaría General solicita que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como medida cautelar, ordene la suspensión provisional de la conducta materia de la presente acción y, en consecuencia:

- (a) Ordene la suspensión provisional de la aplicación del Decreto 2646 de 20 de agosto de 2004.
- (b) Ordene que, durante la sustanciación del proceso y hasta que se emita sentencia, la República de Colombia se abstenga de aplicar medidas de carácter restrictivo a las

importaciones de aceite de soya y girasol refinado, mezclas de aceites vegetales refinados y margarinas clasificadas en las subpartidas arancelarias NANDINA 1507.90.00.90, 1512.19.00.00, 1517.90.00.00 y 1517.10.00.00, originarios de la subregión;

- (c) Disponga que, durante la sustanciación del proceso y hasta que el Tribunal emita sentencia, cualquier medida relacionada con las importaciones subregionales de los señalados productos oleaginosos que se encuentre vigente sea considerada como un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, a efectos de que los particulares afectados puedan obtener ante las vías jurisdiccionales internas el restablecimiento de sus derechos;
- (d) Disponga que, durante la sustanciación del proceso y hasta que el Tribunal emita sentencia, la Secretaría General se abstenga de tramitar cualquier nueva solicitud de aplicación de medidas de salvaguardia relacionada con importaciones subregionales de productos oleaginosos que la República de Colombia llegue a presentar; y,
- (e) Disponga que, durante la sustanciación del proceso y hasta que el Tribunal emita sentencia, la Secretaría General mantenga informado al Tribunal de cualquier nueva medida de efectos restrictivos que la República de Colombia llegue a aplicar y que esté relacionada con importaciones subregionales de productos oleaginosos”.

CONSIDERANDO:

Que la demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 45, 46, 47 y 49 del estatuto del Tribunal de Justicia, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;

Que el demandante solicita, como medida cautelar al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, que se suspenda provisionalmente la conducta infractora materia de la presente acción, señalando en términos generales determinadas obligaciones de hacer y de no hacer, que debería observar la demandada a fin de no causar, o de no seguir causando, perjuicios irreparables o de difícil reparación a los Países Miembros, las mismas que están puntualmente indicadas en el escrito de demanda y transcritas en la parte motiva de este auto;

Que el Tribunal tiene establecido que: “... la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (*fumus boni iuris*) y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de

probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la sentencia de mérito” (Sentencia dictada en el Proceso N° 96-IP-2004);

Que en el caso de autos, se observa que la parte actora acompañó a su demanda elementos documentales demostrativos de la existencia de la Resolución 773, modificatoria de la Resolución 224, a través de la cual se declara que “... el establecimiento por parte de la República de Colombia de un contingente para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias NANDINA 1507.90.00.90 y 1517.90.00.00 originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina, así como la exigencia de licencias previas para la administración de dicho contingente, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina, y por lo tanto vulnera el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena”, así como del Decreto 2646 de la República de Colombia, del 19 de agosto de 2004, elementos que permiten a este Tribunal reconocer como verosímil *prima facie* la existencia de la obligación invocada por la actora, toda vez que las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad que, dictadas válidamente, califiquen la medida aplicada por un País Miembro como gravamen o restricción al comercio intrasubregional, son de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio del interés general de la Comunidad y del derecho de defensa del País Miembro demandado;

Que en la fase precontenciosa de las acciones de incumplimiento los actos de la Secretaría General que se expresan mediante la Nota de Observaciones y el Dictamen de Incumplimiento no tienen fuerza vinculante en sí mismos, ni aún en el caso de las resoluciones sobre restricciones al comercio las que a pesar de ser de aplicación inmediata y de obligatorio cumplimiento requerirán siempre la intervención del Tribunal en caso de inobservancia por parte del imputado mediante la interposición de la acción de incumplimiento, como en el presente caso, donde el procedimiento que ponga fin al proceso podría extenderse por un plazo dilatado que hiciera nugatorio el restablecimiento del derecho conculcado;

Que con el fin de remediar esta situación de urgencia y tutelar fundamentalmente el ordenamiento jurídico andino que se ve seriamente afectado con la promulgación de una norma trasgresora, el Tribunal está facultado para ordenar la suspensión provisional de tal medida, cuando estime que ésta pudiera causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, como resulta evidente en el caso de autos;

Que para evitar que con la ejecución de la medida cautelar se pudiera infligir, a su vez, un daño también de difícil reparación a la parte demandada, la ley deja a la discreción del Tribunal el exigir al demandante, previamente al dictado de la medida, el afianzamiento de la obligación; lo que en este caso no es necesario por tratarse de una acción emprendida por la Secretaría General como veladora del Ordenamiento Jurídico Comunitario en representación de los intereses de todos los Países Miembros;

Que para librar la orden de suspensión provisional es menester que concurren los requisitos de urgencia, de eventual daño irreparable, de la afectación del orden

público comunitario y que las circunstancias de hecho y de derecho que así lo demuestren hayan quedado verosímelmente acreditadas como en el presente caso;

DECIDE:

Primero: Admitir la demanda a trámite y ordenar su notificación a la demandada, advirtiéndole que a los fines de la contestación a la misma se le concede un término de 40 días continuos, contados a partir de dicha notificación, conforme a lo dispuesto por los artículos 54 y 56 del estatuto.

Segundo: Tener como parte demandante a la Secretaría General de la Comunidad Andina, representada por el Secretario General, el doctor Allan Wagner Tizón y reconocer personería a los doctores Santiago Rojas Arroyo, Genaro Baldeón Herrera, Carolina Rodríguez Aguilera, Alvaro Gutiérrez Bendezi, Mónica Rosell Medina y Carlos Adriázola, para que intervengan en el juicio como sus abogados.

Tercero: Suspender provisionalmente la aplicación del Decreto 2646 del 2004 expedido el 19 de agosto del 2004 por la República de Colombia y publicado en el Diario Oficial 45.646 del 20 de agosto del 2004 hasta que se expida sentencia definitiva en este proceso.

Notifíquese y cúmplase

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 95-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 58 literal g), y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 7894. Actor: SALOMON S.A. Marca: “SALOMON”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 8 de setiembre del 2004.

Tomando en consideración:

1. Antecedentes.

1.1 Las partes:

Demandante: SALOMON S. A.
 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
 Tercero interesado: MARIA ISABEL MEJIA OSSA.

1.2. Hechos y fundamentos de la demanda.

De acuerdo con el relato que acompaña a la formulación de la consulta el Alto Juez que conoce del proceso interno, los hechos relevantes y los fundamentos jurídicos de la demanda son:

El 13 de julio de 1984 la señora María Isabel Mejía Ossa presentó solicitud de registro de la marca "SALOMON" (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N0 330 de 27 de octubre de 1986.

El 11 de diciembre de 1986 la sociedad SALOMON S.A. presentó oposición a la solicitud de acuerdo a lo consagrado en el artículo 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, vigente en Colombia para el momento en que se inició el procedimiento, oposición que sustentó en el artículo 58, literal g) de la citada Decisión y en la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia promulgada mediante el Decreto 597 de 1904.

Dentro del trámite de la oposición la sociedad actora presentó, entre otras pruebas, copias auténticas de los certificados de registro que le fueron otorgados en Francia para distinguir artículos y servicios de las clases 6, 8, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 Internacionales; listas de marcas SALOMON en el mundo junto con copia simple de sus registros; catálogos y material publicitario de circulación internacional; certificados de constitución y cambio de nombre de la sociedad; certificado de registro de la misma marca en Estados Unidos para identificar

productos de la Clase 25 Internacional; declaración juramentada del encargado del servicio de marcas de la actora y certificados de registro de la misma marca en Bolivia para distinguir productos de las clases 9, 18, 25 y 28 Internacionales.

Mediante la Resolución N° 1170 del 29 de enero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición basándose en que las pruebas aportadas por la actora para acreditar la notoriedad de la marca "SALOMON" no eran suficientes, en los términos de la Decisión 344 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "SALOMON" en favor de la solicitante. Se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución solicitando que fuera revocada y, en su lugar, se negara el registro de la marca aduciendo que la Administración no analizó en su conjunto las pruebas aportadas por SALOMON S.A., toda vez que las mismas sí demostraban la notoriedad de la marca y mediante Resolución N° 14558 del 28 de julio de 1999 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada, resolvió el recurso de reposición revocando la Resolución N° 1170, declarando fundada la oposición y negando la solicitud de la marca, con fundamento en que las pruebas aportadas por la actora si acreditaban la notoriedad de la marca "SALOMON" en los términos del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Contra esta resolución, tanto la sociedad actora como la señora Mejía Ossa formularon recursos de apelación, los cuales fueron desatados mediante Resolución N° 33006 del 10 de octubre del 2001 por la Superintendencia de Industria y Comercio, revocando la Resolución N° 14558 de 1999, confirmando la Resolución N° 1170 del mismo año y concediendo el registro de la marca "SALOMON" en favor de la señora Mejía Ossa, con el argumento de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se estableció como criterio para demostrar la notoriedad el que ella estuviese probada en uno de los Países Miembros de la misma Comunidad, lo que no cumplía la sociedad SALOMON S.A., pues los documentos que aportó sólo probaban el conocimiento de la marca por el público consumidor en un ámbito territorial diferente, en especial, en Francia y Estados Unidos.

La demandante realiza una comparación visual del texto de las marcas en comento explicando que la utilizada por la Señora Mejía Ossa ha cambiado su presentación al punto de utilizar el mismo tipo de letra, mayúscula, sin tilde e incluso utilizando un logo muy similar, dado que ambos consisten en aros entrelazados que evocan sensación de movimiento. Adicionalmente, indica que la marca otorgada tiene la potencialidad de inducir a error al público consumidor, el que indiscutiblemente relacionará la famosa y notoria marca "SALOMON" con la adquirida por ella mediante los actos demandados.

Asevera que desde el punto de vista gráfico y ortográfico las marcas en conflicto son idénticas, tienen el mismo número de letras e igual disposición; las secuencias de las vocales, su longitud, sílabas, raíces y terminaciones comunes son iguales y, por ende, pueden inducir a una confusión más palpable y notoria. Desde el punto de vista ideológico ambas evocan el nombre bíblico SALOMON, pese a lo cual llama la atención el hecho de que la Señora Mejía Ossa, a través de la sociedad SROUR MEJIA Y CIA. LTDA., solicitó en el año de 1987 el registro de marcas tan famosas

como BENETTON y GUESS, de lo que se infiere que la solicitud de la marca "SALOMON" no fue fruto de la casualidad sino que obedeció al ánimo de obtener el registro de una expresión idéntica a una marca notoriamente conocida para así beneficiarse de la misma. Desde el punto de vista fonético, porque al ser dos expresiones idénticas emiten los mismos fonemas al ser pronunciadas por el ser humano.

Considera de vital importancia destacar que la sociedad SALOMON S.A., ya tenía sobre la marca en discusión un derecho adquirido, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, derecho que es precisamente el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la citada convención, protección que no es contraria al derecho comunitario sino complementaria en virtud de un acuerdo de voluntades entre ambas naciones. Por ello, aduce que la Superintendencia interpretó erróneamente el citado artículo relativo al alcance de la protección otorgada a los nacionales de Francia y Colombia con fundamento en los registros de marca obtenidos en los mismos países, al partir de un hecho materialmente inexacto como consecuencia de un defectuoso análisis de las pruebas aportadas por la actora como fundamento de su oposición y mediante las cuales pretendía demostrar la notoriedad de la marca SALOMON en Francia.

Aduce que con la simple declaración de que la marca "SALOMON" estaba probada bajo los criterios impuestos por la convención de Francia, se demostraba la notoriedad de la misma y que sin embargo contaba además con la prescripción establecida en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, como fundamento de la oposición, el que señalaba como causal de irregistrabilidad el hecho de que las marcas fueran confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta norma no se encontraba vigente al momento en que la Superintendencia profirió la Resolución N° 1170 de 1999, la Administración estableció que la causal invocada había permanecido en el tiempo quedando consagrada en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procediendo entonces a comprobar que si efectivamente se hubiesen analizado en su totalidad las pruebas aportadas por la actora, la Superintendencia habría declarado fundada la oposición y, por consiguiente, negado el registro de la marca "SALOMON" solicitada por la señora Mejía Ossa.

Considera que la marca concedida se encontraba incurso en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, esto es, ser idéntica o similarmente confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, de donde se sigue que esa causal se aplicaba cuando la marca sobre la cual se reivindicaban derechos anteriores fuera idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada, la cual a su vez debía ser notoria, requisitos que en su marca se cumplían a cabalidad tanto desde el punto de vista de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena como de la Decisión 344 del mismo. De allí que al considerar la Superintendencia demandada que de las pruebas aportadas por la actora no se podía deducir la notoriedad alegada porque al momento de evaluar su pertinencia y conducencia aplicó los criterios contemplados al respecto en el artículo

84 de la Decisión 344, incurrió en error por cuanto tales criterios se encontraban consagrados, para el momento de la oposición, en la Decisión 85 y no en la 344, por lo que ellos no podían haber sido conocidos por la actora al hacer su oposición, pese a lo cual fueron los criterios de la última Decisión los que se tuvieron en cuenta para determinar la notoriedad de la marca de SALOMON S.A. e impedir el registro solicitado.

Argumenta que la Resolución 33006 de 1° de octubre de 2001 debe ser declarada nula por cuanto fue expedida con fundamento en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no resultaba aplicable al caso pues, si bien la Administración partió de la base de que durante todo el trámite de la solicitud de registro de la marca "SALOMON" habían estado en vigor diferentes legislaciones de Propiedad Industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486) y, en consecuencia, era necesario determinar cuál era la norma aplicable las conclusiones del estudio resultan erróneas y contrarias a las reglas que sobre la vigencia de las leyes en el tiempo han desarrollado la doctrina y el mismo Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que sólo tuvo en cuenta el cambio de legislación para determinar cuál era la norma aplicable para sustentar la decisión final, mas no para establecer la legalidad tanto de la decisión que se había recurrido como de las actuaciones surtidas por las partes dentro del trámite, pasando por alto el hecho de que dada la demora del procedimiento, la norma aplicable para el efecto había cambiado en varias oportunidades.

La Administración no tuvo en cuenta que la determinación de la norma bajo la cual debía tomar una decisión no podía desconocer que dentro del trámite de la solicitud de la marca las partes habían ejercido derechos y cumplido obligaciones, cuya legalidad debía necesariamente ser analizada de acuerdo con la legislación que se encontraba vigente en ese preciso momento y no al tiempo de resolver el recurso de apelación que se encontraba pendiente de decisión, tal como lo hizo al aplicar al asunto la Decisión 486, según lo prevé para el efecto la disposición primera transitoria de la misma, perspectiva bajo la cual concluyó que la causal de irregistrabilidad invocada por SALOMON S.A. como fundamento de su oposición se había mantenido en los diferentes ordenamientos pero que como las condiciones para demostrar la notoriedad del signo opositor habían sido modificadas por la Decisión 486 con respecto a la Decisión 344, vigente al momento de proferirse el acto impugnado, la 486 resultaba aplicable al caso y sería el fundamento de su decisión.

Si bien la Administración erró en ese sentido, no lo hizo al establecer la trascendencia que tendría esta decisión para el caso, dado que en la resolución indicó que "... a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486, actualmente vigente, indica que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los Países Miembros, no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal territorio, contrario a lo establecido en la legislación anterior que impedía el registro de marcas similares que pudieran producir confusión con una marca notoriamente conocida en cualquier país,..." "Así las cosas, la causal de irregistrabilidad que establecía la posibilidad de demostrar la notoriedad internacional desapareció con la actual Decisión". De ello se desprende que el resultado no pudo ser diferente al que finalmente adoptó y que en todo caso resulta contrario a la ley.

En consecuencia, se tiene que para efectos de establecer si la oposición presentada por SALOMON S.A. contra la solicitud de registro de la marca "SALOMON" de la señora Mejía Ossa debía declararse fundada o no, la Administración estaba obligada a aplicar la legislación que se encontraba vigente en el momento en que la actora ejerció este derecho y a confrontar lo expresado en la misma con el texto de dicha ley, es decir que al haberse presentado la oposición el 11 de diciembre de 1986, la pertinencia de la misma debió revisarse frente a la legislación vigente en ese momento, esto es, la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 58, literal g) y no como lo hizo la demandada al estudiar los fundamentos de la oposición de acuerdo con las normas de la Decisión 486 actualmente en vigor, por cuanto su aplicación, al señalar requisitos no previstos en aquella, conculcaría los derechos de SALOMON S.A.

Finalmente, aduce que la Señora Mejía Ossa actuó de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca SALOMON, incurriendo en una causal para declarar la nulidad del mismo, tal como lo establecen los artículos 172 de la Decisión 486 y lo prevé el artículo 113 de la Decisión 344, lo cual se deduce del hecho de que la aludida señora también solicitó el registro de dos marcas notoriamente conocidas internacionalmente, como son GUESS y BENETTON, además de que ella y las sociedades propietarias de los almacenes SALOMON han venido cambiando el uso de la marca pretendiendo cada vez imitar el efectuado por la sociedad actora, circunstancias que solicita sean valoradas al momento de fallar, al igual que la supuesta intención de conciliar la limitación del uso de la marca en su favor siempre y cuando se le otorgara un valor de US\$ 2500 como indemnización, lo que implica un reconocimiento de los derechos de SALOMON S.A. sobre la marca y el nombre comercial SALOMON.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Expresa que considerando la igualdad de garantías y derechos que asisten tanto a nacionales como a extranjeros en Colombia, es claro que tanto colombianos como franceses se encuentran legitimados para solicitar el registro de una marca en Colombia, cumpliendo para ello los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Externa 10 (circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el mismo sentido, dado que en Colombia y en todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, el régimen en materia de adquisición de derechos sobre marcas es el atributivo, conforme al cual tales derechos única y exclusivamente se adquieren por el registro del signo, del que se derivan los correlativos en su faceta positiva de usarlo, licenciarlo y cederlo, entre otros y, en su faceta negativa, de impedir el uso por parte de terceros no autorizados del mismo signo o de signos similarmente

confundibles para distinguir idénticos productos o servicios, productos o actividades relacionados, es claro que en Colombia, tanto colombianos como franceses, deberán obtener el registro como marca de sus signos distintivos de productos o servicios, para efectos de obtener una protección efectiva de los mismos, observando para ello las condiciones y formalidades previstas en las leyes y reglamentos nacionales, tal como lo prevé para el efecto el artículo 2 de la Convención Colombo Francesa de 1901.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que para que en Colombia se proteja de manera automática una marca francesa es menester, en el evento de que un ciudadano francés no la tenga registrada o al menos la haya solicitado, demostrar la existencia de una reciprocidad formal entre Francia y Colombia en tal sentido que el interesado pruebe que en Francia se protegen automáticamente las marcas de los colombianos, pues una interpretación contraria del artículo 10 de la Convención Colombo Francesa implicaría la existencia de mayores derechos en cabeza de los ciudadanos franceses en desmedro de los colombianos, lo cual es contrario al principio de igualdad previsto en la Constitución Política, además de que sería a todas luces absurdo en tanto implicaría la suscripción de una convención creada sólo para los franceses, lo que contradice totalmente el principio de reciprocidad previsto también en la Carta Fundamental.

Respecto a la aplicación en el tiempo de las decisiones en materia de Propiedad Industrial arguye que en la medida en que no exista un derecho adquirido en cabeza de una de las partes, la ley sustantiva podrá siempre modificar la situación jurídica abstracta o expectativa de derecho que se pueda tener, siendo pertinente destacar que si ello resulta aplicable a registros de marca solicitados en vigencia de decisiones conforme a las cuales, por ejemplo, no existían determinadas causales de irregistrabilidad, siendo por ende aplicables a los mismos, causales de irregistrabilidad nuevas y sustantivas, previstas en decisiones posteriores, es evidente que igual razonamiento aplica en el caso de las oposiciones, las cuales, dado el transcurso del tiempo y como desarrollo lógico de la diligencia de quien las formula, deben adecuarse a la nueva normativa sustantiva que haya podido modificar los fundamentos de hecho con base en las cuales se presentaron.

En la medida en que una oposición formulada con base en las disposiciones y en vigencia de la Decisión 85, no constituya una situación jurídica consolidada por no encontrarse en firme el acto administrativo que decide sobre la misma y consecuentemente sobre el registro solicitado, es meridianamente claro que se encontrará sujeta a la contingencia de analizarse a la luz de las disposiciones sustantivas vigentes en materia de irregistrabilidad de marcas al momento del estudio correspondiente. Una interpretación diferente conduciría al despropósito de que una marca irregistrable conforme a la Decisión 85 pero registrable a la luz de la Decisión 486, debería negarse con fundamento en que la oposición contra la misma basada en la causal de irregistrabilidad derogada se formuló en vigencia de la primera decisión lo cual resulta contrario al principio de aplicación inmediata de la ley, por cuanto no hay aún un derecho adquirido, como erradamente lo considera la parte actora, sino una mera expectativa de que prospere la oposición que formuló con fundamento en una determinada decisión de la Comunidad.

Señala que las nuevas decisiones en Materia de Propiedad Industrial no afectan las etapas de trámite surtidas conforme a los procedimientos y requisitos previstos en las decisiones derogadas, sino que solamente afectan los aspectos sustantivos en que los particulares fundamentan sus actuaciones, por lo que siendo claro que la Decisión 486 era la aplicable para decidir en forma definitiva sobre la solicitud de registro de la marca SALOMON y sobre la oposición formulada contra la misma por SALOMON S.A., de acuerdo con la disposición transitoria primera de esa misma decisión considera que debe mantenerse la determinación adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del artículo 172 de la Decisión 486, invocada por la actora para afirmar una posible mala fe de parte de la señora Mejía Ossa en la obtención del registro de la marca "SALOMON", reitera que ello no aparece demostrado en la actuación surtida dentro de la vía gubernativa.

1.4. Intervención del tercero interesado.

Por su parte, y según el relato del Magistrado Consultante, la señora María Isabel Mejía Ossa, vinculada al proceso como tercera interesada en sus resultas, en sus escritos de contestación a la demanda y alegatos de conclusión señaló:

Que la solicitud de la marca SALOMON corresponde al nombre del esposo de su poderdante, quien responde al nombre de Salomón Srour, marca que ha utilizado por casi treinta años, desde que abrió un almacén de ropa de verano en la ciudad de Cali para distinguir las confecciones que produce y vende desde esa época, aún mucho antes de solicitar su registro como marca.

Que respecto a la Convención Colombo Francesa de 1901, la actora le ha dado un sentido contrario al que realmente tiene, pues el artículo 20 de la misma precisa el verdadero alcance de ese acuerdo limitándolo exclusivamente a amparar las marcas de los nacionales franceses en Colombia, permitiéndoles registrar sus marcas sin necesidad de que establezcan su residencia o una representación mercantil y viceversa, siempre y cuando cumplan con los requisitos y el procedimiento de registro previsto en la ley, por lo que constituye un sofisma de distracción pretender argumentar, como lo hace la actora, que no hay protección convencional si no se atiende a que la marca, por el hecho de estar registrada en Francia, ya goza de protección en Colombia, con lo que se desconoce el contenido de la Convención, el principio de territorialidad de la ley, así como el de igualdad previsto en el artículo 1° de la Convención. Niega que la interpretación del artículo 20 de la Convención que efectuó la Superintendencia demandada sea errónea, ya que SALOMON S.A. no tenía mejores derechos ni gozaba de una notoriedad que permitiera siquiera a la Señora Mejía Ossa deducir en equidad o justicia que debía ceder su mejor derecho como primera en solicitar el registro.

Que el cambio de emblemas o etiquetas en los nombres de las marcas y en los cuales se agregan logos es una tendencia en el mundo de la publicidad que lleva más de veinte años y que paulatinamente han venido aceptando las empresas. Explica que la forma actual del logotipo utilizado por la señora Mejía Ossa obedece a esas tendencias y a las propuestas de sus publicistas para identificar mejor su

marca; en cuanto al hecho de que su marca esté acompañada de un dibujo extra señala que está en su derecho dado que es también una tendencia de la publicidad actual de la cual no se pueden apartar las empresas que deseen estar vigentes y a la vanguardia del mercado, más aún en una empresa de modas como la de su poderdante. Agrega que los logos en disputa son bien diferentes, dado que el logo utilizado por su poderdante no evoca movimiento sino un trébol o una flor y que la actora no hizo manifestación alguna sobre los colores utilizados por ambas marcas, ya que ellos tienen más alto valor distintivo o bien podrían evocar una semejanza criticable. Indica que cuando se presentó la solicitud de registro el nombre de la marca de su representada era "Salomón" de tipo manuscrito, con tilde, en letras color gris con sombra verde, estilo art-deco, que en nada se asemeja con la marca de la demandante, por lo cual mal podría deducirse alguna mala fe por parte de su representada. En la actualidad el nombre Salomón está escrito en letra tipo "Americano Sencillo", acompañado de un logo que semeja un trébol con hojas bordeadas en colores fucsia y rosa, mientras que el nombre Salomon (sin tilde) de la actora está escrito en tipos de letra que se denominan "futura gruesa" y su logo evoca aros o ruedas en movimiento, cuyo logo y nombre están confundidos dentro de una figura geométrica cuadróide con un ángulo recto y tres esquinas curvas dentro de un fondo marmolizado en colores verde y amarillo y dentro del cual el nombre "Salomon" se escribe con letras blancas debajo de un logo, también blanco que es más grande que el nombre. Así pues, aunque ambos nombres se escriban en mayúsculas y tengan una inclinación a la que se denomina letra itálica, son muchas más las diferencias en diseño, tipos, formatos, logos, colores, posiciones, tamaños, fondos, marcos y otros que los diferencia suficientemente y hace que los argumentos del memorialista aparezcan muy escasos y ridículos frente a estas diferencias, como sustento de esta afirmación adjunta copia a color de las etiquetas descritas obrantes a folio 977 del cuaderno principal.

Que la sociedad SALOMON S.A. se limitó a alegar la notoriedad pero no la pudo probar ni siquiera en el país de origen, es decir en Francia; mucho menos en Colombia, lugar donde pretendía se le reconociera un derecho fundado en ella, que reitera no probó ni a la luz de la Decisión 344 ni conforme a la Decisión 486 del Pacto Andino, mas aún si se tiene en cuenta que la marca "SALOMON" de la Señora Mejía Ossa era notoriamente conocida mucho antes de presentar su solicitud de registro, pues contaba con una boutique afamada y exclusiva en Cali desde hacía más de veinte años y tres almacenes en la isla de San Andrés seis años antes de su presentación. Señala que de acuerdo a lo manifestado por la actora, la notoriedad, base de la oposición, debió verificarse bajo los preceptos indicados por la Decisión 344 y que ante ello merece una explicación el artículo 84 de la misma así: frente al literal a) indica que debió realizarse un amplio sondeo de opinión o estudio de mercado que muestre que la marca en cuestión es conocida ampliamente y que la gente reconoce con esa marca a qué productos se refiere en el mercado; frente al literal b) indica que la actora no aportó al expediente base del registro documentos, certificados, copias de contratos de campañas publicitarias u otros procedentes de los medios de comunicación que muestren la intensidad y el ámbito de difusión que exige la norma como prueba; ante el literal c), referente a la antigüedad de la marca, indica que debió llevar un tiempo en el mercado siendo publicitada y conocidos sus productos, además de mantener un uso

constante y, frente al literal d), argumenta que la sociedad demandante ni siquiera presentó un manifiesto de aduana que dejara ver siquiera que había participado en una feria. Que lo contrario ha pasado con la marca “SALOMON” propiedad de la señora Mejía Ossa quien la tiene bien acreditada en Colombia con siete almacenes exclusivos, un conjunto de proveedores que dependen de ella, una fábrica de confecciones, además de contar con una clientela de más de cien mil personas, con publicidad constante en todos los medios de comunicación a nivel local y nacional por lo cual sería injusto e inconsecuente que después de estar bien acreditada pretendan que ella ceda su fama o good-will de casi treinta años de trabajo por el capricho de una empresa francesa que no produce nada relacionado con su actividad, que nada ha hecho, importado, invertido, publicitado, producido o comercializado en Colombia y que además nada va a hacer, ni siquiera importar o comercializar por cuanto los colombianos no practican el deporte de esquí sobre nieve.

Que los documentos que la sociedad SALOMON S.A. presentó como pruebas no demostraban la notoriedad de la marca, además de que algunos de ellos fueron presentados extemporáneamente, incluso doce años después de haberse iniciado la actuación; que los registros que presentó aún cuando hacen referencia a la clase 25 de la clasificación internacional deben valorarse teniendo en cuenta que los productos que comercializa son básicamente artículos deportivos que se utilizan en un sector exclusivo, es decir, para aficionados del esquí y que al considerar estas afirmaciones se puede pensar que se trata de productos de la clase 28, es decir, productos deportivos y no de la clase 25 que hace referencia textualmente a vestidos, calzados y sombrerería, más aún si se tiene en cuenta que al momento de presentar la oposición la actora única y exclusivamente se limitaba a producir esquiés para nieve; que lo único que pretendía probar la accionante y no pudo lograrlo es que posee una marca notoria en implementos deportivos de esquí en Francia, lo cual es intrascendente para el efecto y no puede producir siquiera efectos jurídicos en Colombia, mucho menos impedir el registro de un tercero en una clasificación diferente. Al respecto cita apartes de sentencias del Consejo de Estado en las que se especifica el concepto de notoriedad y la forma de probarla.

Igualmente, hace una breve síntesis de los parámetros indicados por el artículo 108 de la Decisión 344, ahora artículo 235 de la Decisión 486, sobre la cancelación del registro, invocado por parte actora, señalando que esta norma es clara y exige que se cumplan todas y cada una de sus exigencias para que se pueda cancelar una marca, a saber: a) Petición de parte; b) Semejanza entre los signos; c) Notoriedad al momento de solicitarse el registro atacado; y, d) Notoriedad de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el signo.

Afirma que entre las partes en conflicto se intentó llegar a un acuerdo en el que se limitaría el uso de la marca a ropa informal y de verano para que la actora pudiera a su vez registrar la marca en ropa para deportes sobre nieve y que la suma citada en la demanda únicamente cubriría los costos de transacción, protocolización y registro que se ocasionaran, más no era ni la centésima parte de lo que valía la inversión en publicidad y prestigio de la marca, ni era una suma dicente con relación al beneficio que se concedía a la actora. Sin embargo, aclara que la iniciación del acuerdo en mención se debió a una carta amenazante enviada por esa

parte a la señora Mejía Ossa en la cual aducía tener mejor derecho con base en la errónea interpretación de la Convención Colombo Francesa de 1901 ocasionando entonces que su cliente, luego de consultar con sus abogados, lo autorizara para dar inicio al citado acuerdo, pero que el mismo finalizó ante las condiciones injustas ofrecidas por la actora dando por terminado el asunto en cuestión. Es así como se puede evidenciar que los documentos aportados como supuestas pruebas de mala fe de la señora Mejía Ossa están incompletos y únicamente buscan tergiversar la realidad de las cosas.

Para finalizar, y respecto a la afirmación realizada por la actora sobre las solicitudes de las marcas BENETTON y GUESS indica que la señora Mejía Ossa y su familia eran representantes de dichas marcas en Colombia, siendo además amigos personales de los propietarios de las mismas; que en el momento en que estaban representando a esas empresas y comercializando sus productos en Colombia aparecieron terceros solicitando su registro por lo que advirtieron a sus titulares en el exterior y a petición de los mismos, intervinieron con la intención de presentar rápidamente una solicitud y entrar eventualmente a oponerse y retardar esos registros mientras los titulares de dichas marcas contrataban apoderados que los representaran y les enviaban la documentación para que se opusieran con base en el trámite que ya estaba adelantando su cliente: que dichos apoderados se hicieron parte y presentaron las correspondientes oposiciones por lo que la señora Mejía Ossa dejó de intervenir; pero que no obstante y en gracia de discusión una mala fe en la solicitud de otros registros no probaría una mala fe en la obtención de este registro y por lo tanto la accionante estaría obligada a probarla plenamente.

2. Normas a ser interpretadas.

El Tribunal ha considerado de antiguo que la finalidad de la interpretación prejudicial no es otra que la de dar alcance al ordenamiento comunitario aplicable al caso consultado, pudiendo adicionar o restringir el acervo de normas citadas por el Juez consultante. Una vez formulada la consulta, pasa a ser de exclusiva competencia del Juez Comunitario el determinar, con absoluta autonomía, cuáles son en definitiva las normas pertinentes al caso para realizar sobre ellas la interpretación prejudicial, teniendo en cuenta sus precedentes y la evolución de las mismas en el ordenamiento de la Comunidad. Reitera, por tanto, el Tribunal, que es a él a quien corresponde decidir en qué normas basará su interpretación y procede a realizar, previas las consideraciones que enseguida se exponen, tal determinación.¹

Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial que se atiende por el Tribunal hace mención de un grupo de normas que pertenecen a distintos estatutos (Decisiones 85,

¹ Entre otros muchos pronunciamientos sobre la determinación de las normas sobre las cuales deberá realizarse la interpretación pueden consultarse los contenidos en las sentencias dictadas en los **Procesos N° 01-IP-94**, caso McPollo Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 164 de 2 de noviembre de 1994 y **02-IP-94**, caso STOP JEANS. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 163 de 12 de septiembre de 1994.

344 y 486), y tomando en consideración que la cuestión debatida entraña, en lo fundamental, un conflicto de aplicación de normas en el tiempo, se hace necesario que el Tribunal, en uso de las atribuciones que le confieren el Tratado de Creación y el estatuto, determine la pertinencia de las que se deban interpretar y aplicar al caso, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se deducen de la documentación remitida.

En efecto, de la narración de los antecedentes consignados atrás se deduce que la demandante impetra la aplicación respecto de la notoriedad que predica de su marca opositora, de disposiciones de la Decisión 85, en tanto que la demandada, lo mismo que el tercero interesado, defienden los actos acusados en cuanto dieron aplicación, a su juicio de manera correcta, a normas contenidas en la Decisión 486.

Con el fin de lograr la determinación de las normas comunitarias aplicables y por ende, respecto de las cuales se realizará la interpretación prejudicial, el Tribunal tomará en cuenta las fechas en que fue presentada la solicitud de registro de la marca SALOMON por parte de la señora María Isabel Mejía Ossa: **13 de julio de 1984**, al igual que la de presentación, por parte de SALOMON S.A., de su oposición al registro solicitado: **11 de diciembre de 1986**; hechos éstos que, en seguimiento de principios generales del derecho sobre aplicación de la ley en el tiempo y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal sobre esta materia, conducen a señalar que las normas sustantivas comunitarias que deben considerarse pertinentes respecto de las condiciones de registrabilidad de los signos, tanto como las atinentes a los derechos y condiciones para oponerse al otorgamiento del registro, en este caso, son las contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en las fechas antes aludidas.

En consecuencia el Tribunal interpretará de esta Decisión los artículos 58, literal g) y 66, solicitados por el Juez Consultante, e interpretará de oficio, el artículo 56.

No se interpretarán, por no ser aplicables al caso, según lo dicho anteriormente, los artículos 83, literales d) y e); 84; 102 y 113, literal c) de la Decisión 344.

Tampoco se interpretarán por no ser aplicables al caso, en los términos señalados atrás, los artículos 2 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en cambio, se analizará lo relativo a la causal de anulación por mala fe en la obtención del registro a que se refiere el inciso 2° del artículo 172 y lo dispuesto en la disposición transitoria primera de esta Decisión en lo referente con el tránsito legislativo.

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

Decisión 85

Artículo 58

“No podrán ser objeto de registro como marcas:”

(...)

“(g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;”

Artículo 66

“Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro.”

Artículo 56

“Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Decisión 486

Artículo 172

(...)

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

(...)

Disposición Transitoria Primera

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

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

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

3. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado.

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo. Requisitos para el registro de marca a la luz de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos. Alcance, condiciones y protección que se reconoce a la marca notoria en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Prueba de la marca notoria al tenor de lo dispuesto en la Decisión 85 *ibídem* y nulidad relativa por causa de mala fe en la obtención del registro.

4.1. Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente realizar, de inicio, algunas consideraciones, partiendo del hecho de que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, también, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha manifestado reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva; el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.”² Y con el mismo sentido y finalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado que “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”³

Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio.

Las normas de carácter adjetivo, se caracterizan, en cambio, por tener efecto general inmediato, es decir que se aplican exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de los

procedimientos que se inicien a partir de ese momento. A este respecto y al interpretar la disposición transitoria primera de la Decisión 486 el Tribunal estableció:

““El inciso tercero de la disposición transitoria primera señala que la Decisión 486 regirá desde su entrada en vigencia sobre los procedimientos que se encuentren en trámite, respecto de las etapas pendientes del mismo”.

La doctrina manifiesta que:

“...la nueva ley se aplica en forma inmediata, no sólo a las relaciones futuras, sino también a los efectos futuros aún no agotados de las relaciones pasadas, o sea, que rige también los tramos no cumplidos de las relaciones existentes, que están todavía en ejecución o no consumados.”.

Sobre el tema ha manifestado el Tribunal en el sentido de que:

“Si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.”⁴

El conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, tales como las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera, una vez más, lo dicho en el sentido de que:

“...toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial

² MOUCHET Carlos. “INTRODUCCION AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278.

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. **Proceso N° 114-IP 2003**. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero del 2004.

⁴ *Ibídem*.

válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“...la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ... de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.⁵

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante se desprende que la solicitud de registro de la marca SALOMON, se produjo el 13 de julio de 1984. Se deduce igualmente que la fecha de presentación, por parte de SALOMON S.A., de su oposición al registro solicitado fue la de 11 de diciembre de 1986. En los dos momentos señalados se encontraba en vigencia plena la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban el régimen concerniente al registro de las marcas. A dicho régimen debían someterse tanto en lo procedimental como en lo sustantivo, no sólo quienes solicitaban el registro de un signo, sino quienes tenían interés en oponerse a su concesión, así como la Oficina Nacional Competente o la Autoridad Nacional Competente, al decidir sobre el otorgamiento o la denegación del registro o sobre la legalidad de los actos administrativos contentivos de tales definiciones, con independencia de que posteriormente hubieren sido modificadas las normas contentivas de tales requisitos.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. Igual consideración cabe respecto de la formulación de observaciones u oposición al registro, las cuales se rigen, en lo sustantivo, por la norma que las regule al momento de su formulación o presentación. No resulta admisible, a juicio del Tribunal, que presentada una oposición en debida forma, de acuerdo con la regulación contenida en una norma determinada que se encontraba plenamente vigente, se resuelva por la Oficina Nacional Competente con aplicación de criterios establecidos posteriormente en otra disposición subrogatoria o modificatoria, que, obviamente, no le eran

exigibles al observante u opositor al momento de hacer uso de su derecho de oponerse al registro.

4.2. Requisitos para el registro de marca a la luz de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial, que tiene como función principal la identificación de unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que provienen de distintos fabricantes; un signo que no es apto para cumplir con tal propósito no es susceptible de ser registrado como marca, según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial.

El artículo 56 de la Decisión 85 disponía que sólo pueden ser registrados como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Un signo que posea los requisitos señalados por la norma comunitaria, cumplirá cabalmente con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos o servicios, dándole a la mercadería individualidad y permitiendo que un producto o servicio sea reconocido entre otros que se ofrecen en el mercado por sus competidores, evitando a la vez que se produzca confusión entre los consumidores.

Se concluye que una marca distintiva y novedosa no generaría la posibilidad de confusión con otros signos registrados.

La doctrina destacando la importancia de la marca ha manifestado que:

*“La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales e inmateriales”.*⁶

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 56 de la Decisión 85, expresó lo siguiente:

“...la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”; calidad que es la única que normalmente permite la identificación.

(...)

⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso N° 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 agosto, 2003.

⁶ AREAN Lalín Manuel. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA”. Volumen I. Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Pág. 260.

La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio.”⁷

En apego a lo establecido por el Régimen Común de Propiedad Industrial, resulta indispensable respetar y defender el derecho de uso exclusivo o ius prohibendi del que goza el titular de la marca registrada, lo que se conseguirá a través de la negativa que la Oficina Nacional Competente, haga de las solicitudes de registro de signos que pudieran resultar atentatorios contra el derecho del titular de una marca registrada, aplicando las causales de irregistrabilidad previstas en la ley para ese efecto.

Es importante destacar que el universo de posibilidades al crear una marca es amplísimo por lo que el industrial o empresario debe procurar que el signo con el que distinguirá o individualizará sus productos o servicios tenga la suficiente calidad distintiva a fin de no crear confusión en el mercado.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*⁸

Jorge Otamendi opina al respecto que:

*“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.”*⁹

Un signo es registrable como marca cuando cumple de manera plena con los requisitos exigidos por la norma comunitaria en materia de propiedad industrial y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el mismo cuerpo legal; es importante aclarar que, si bien dar cumplimiento a los requisitos establecidos es necesario, no es suficiente, ya que a más de ello, el signo no debe estar incurso en prohibición alguna.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si el signo que es objeto de este proceso, cumple con los requisitos establecidos para el registro de marcas y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 85.

Es indiscutible que la capacidad o fuerza distintiva, constituye un requisito esencial para que un signo pueda registrarse como marca, por lo tanto el hecho de que un signo carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, le imposibilitará obtener su registro marcario.

La jurisprudencia del Tribunal Andino, con respecto a las prohibiciones para el registro de marcas, ha manifestado que éstas pueden ser de carácter absoluto, o relativo; al primer grupo pertenecen las que tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento cabal de los requisitos básicos establecidos para el registro de un signo como marca; en tanto, que las prohibiciones de carácter relativo son las que se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro. Esta última categoría, que da paso al trámite de la oposición, no obsta en nuestro sistema, a que la defensa de los derechos de terceros pueda también realizarse de oficio por la Oficina Nacional Competente al momento de practicar el examen de registrabilidad.

4.3. Alcance, condiciones y protección que se reconoce a la marca notoria en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Prueba de la marca notoria.

La marca notoria se ubica en un nivel superior al que no llega la generalidad de los signos registrados; esta clase de marca goza de una amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de los productos o servicios de que se trate. La doctrina la caracteriza indicando que *“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.*¹⁰

En igual sentido la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha destacado el carácter de activo dentro del patrimonio de su titular al decir que:

⁷ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 3 de diciembre de 1987. **Proceso N° 01-IP-87.** Marca: “VOLVO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1988.

⁸ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 26 de julio del 2000, **Proceso N° 46-IP-2000.** Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 de 21 de agosto del 2000,

⁹ **OTAMENDI Jorge.** “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230

¹⁰ **OTAMENDI Jorge,** “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255.

*“La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaría protege.”*¹¹

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

La marca notoria goza de una protección más amplia, que no se ve limitada, como acontece generalmente, por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoria, aun cuando los productos o servicios que otra persona pretenda distinguir con la marca idéntica o semejante se ubiquen dentro de una clasificación diferente. Esta tutela se prestará, según lo que dispone el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, incondicionalmente a la marca que, además de ser notoria, esté también registrada, *“...en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.”*

Ya lo dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 58 de la Decisión 85 cuando expresó que:

“El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios “idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad”

(...)

*“En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido.”*¹²

Y en otra sentencia, la dictada en el proceso 08-IP-95, el Tribunal expresó el siguiente criterio que puede resultar ilustrativo para la resolución del caso ahora consultado:

*“El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico, sino que puede ser de cobertura universal cuando sedan las condiciones previstas en la ley marcaría, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización...”*¹³

Reitera, entonces el Tribunal, que dentro del Régimen Común de la Decisión 85, aplicable como se dejó establecido al caso en estudio, se protege a la marca notoria registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase.

Cabe precisar aquí, que normas expedidas posteriormente pudieron haber introducido, y de hecho lo hicieron, modificaciones al alcance de esta protección, tales como el hecho de que el país extranjero donde se tuviera registrada la marca notoria que debiera ser protegida brindara, recíprocamente, igual protección o más aún, que se entendiera por signo distintivo notoriamente conocido sólo el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente; empero ellas, como se estableció, no resultan aplicables a la presente controversia a no ser que se les dotara del efecto retroactivo del cual carecen.

La marca notoria por sus características ha sido ampliamente difundida en diferentes mercados, llegando a gran número de consumidores; sin embargo el conocimiento de la marca no va necesariamente ligado al uso o consumo que haga el consumidor de los productos o servicios amparados con la marca, al punto de que puede darse el caso de un signo notorio, muy conocido y difundido, pero que no alcanza cifras de ventas elevadas debido al alto precio de los productos que distingue, evento en el cual, indudablemente, el consumo restringido de los productos ofrecidos no disminuye el carácter notorio de la marca.

La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión.

Por ello, y con apoyo en la doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país.

Vale la pena señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica, lo que es válido aún bajo el régimen de las decisiones 344 y 486, toda vez que las formas de probar la notoriedad que ellas determinan, son, como también lo ha dicho el Tribunal ejemplificativas y no taxativas y mucho menos, acumulativas.

¹¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 29 de agosto de 1997. **Proceso N° 07-IP-96.** Marca: “ELEGANTE CON TURBANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 de 17 de octubre de 1997.

¹² **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 3 de diciembre de 1987. **Proceso N° 01-IP-87.** Marca: “VOLVO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1988.

¹³ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 30 de agosto de 1996. **Proceso N° 08-IP-95.** Marca: “LISTER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231 de 17 de octubre de 1996.

El determinar si la marca ostenta la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, no se trata de una tarea fácil, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.

Por considerarla pertinente, se inserta, reiterándola para el caso, la jurisprudencia sentada a la luz de la Decisión 85, por el Tribunal, en esta materia:

“Prueba de la Marca Notoria.-

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

“Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente puede (sic) confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo “notoria non egent probatione”. El hecho notorio, según anota Pachón, es aquel que es parte del saber humano, v.g, la capital de Francia es París. (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1.995, pág. 243, y “Revista de la Propiedad Industrial” N° 1, 1988, Bogotá, pág. 90 y ss).

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota Pachón, sirve de base para un derecho, cual es convertir a un signo en notorio y cómo revestirle de protección judicial especial.

“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.

“Cómo probar la exigencia del literal g) del artículo 58, de que las marcas sean “confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas”?. El registro -y no el uso- debe probarse a través del título o documento respectivo; y el hecho de ser notoriamente

conocido?. A través de los medios probatorios que estén al alcance en los respectivos sistemas judiciales procesales de cada país. Sin embargo, el artículo 84 de la Decisión 344, establece algunos criterios que deberían ser tomados en consideración a los fines de determinar si una marca es notoriamente conocida, de tal modo que la prueba para la notoriedad se dirija a demostrar que se cumplen uno o varios, aunque no todos a la vez.

“La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica.

“En la presente situación, se ha sostenido que la marca LISTERINE es registrada y es notoriamente conocida en Colombia y que se encuentra registrada en los Estados Unidos, como fundamento a la oposición de registro de la marca LISTER, y quien alegó tal notoriedad tiene que probar ante la autoridad competente los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida para que pueda determinarse que la misma es notoria.

(...)

“En la evolución de la protección que las normas comunitarias han conferido a la marca notoria, se aprecia un estimable desarrollo entre la Decisión 85 hasta la actual vigente 344, en la cual a más de establecer la prohibición o impedimento registral de marcas que se confundan con las notorias, en el artículo 84, enumera ejemplificativamente, los criterios que pueden estimarse para determinar si una marca es notoria, los que tiene que ser analizados por la autoridad conjuntamente con las pruebas que se practiquen para fundamentar la existencia de una marca notoria.

“Se introduce por otro lado en el artículo 74 de la Decisión 344 (sic) (correcto: 313), un intercambio informativo entre las oficinas nacionales competentes con el objeto de “facilitar la protección de las marcas notorias”.¹⁴

4.4. Nulidad por mala fe en la obtención del registro.

En el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable al caso por ser norma de procedimiento vigente al momento de interponerse la demanda en acción de nulidad, al regularse lo concerniente a la nulidad relativa de un registro de marca, se establece que ella se decretará de oficio o a petición de cualquier persona, cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo lo establecido por la norma comunitaria aplicable, respecto a las prohibiciones al registro de marcas susceptibles de afectar el derecho de terceros; o cuando el registro se ha efectuado de mala fe.

¹⁴ *Ibidem.*

La acción de nulidad relativa a un registro de marca, a diferencia de lo que ocurre con la de nulidad absoluta que se puede proponer en cualquier tiempo, prescribe en 5 años que deberán ser contados desde la fecha en que se ha concedido el registro que se impugna.

La causal de nulidad por mala fe se introduce en el derecho comunitario andino con la Decisión 344, en la norma vigente Decisión 486, dentro del tema no se hace una determinación de lo que se entiende por mala fe, por ello es importante atender lo que la doctrina expresa al respecto.

La Enciclopedia Jurídica Omeba sobre el tema expresa lo siguiente:

“Se ha definido como procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo, con engaño o con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

Además se agrega que en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley.”¹⁵

La Decisión 486 en su artículo 172 establece además que las acciones de nulidad absoluta o relativa que se emprendan “no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.”.

Por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, el **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, concluye lo siguiente:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Igual consideración cabe respecto de la formulación de observaciones u oposición al registro, las cuales se rigen, en lo sustantivo, por la norma que las regule al momento de su formulación o presentación.

SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.

TERCERO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia u origen empresarial. Por ello no hay lugar al registro de un signo, cuando su similitud con una marca notoria registrada anteriormente, en el país o en el exterior para distinguir productos o servicios idénticos o similares, represente un verdadero riesgo de confusión para los consumidores.

CUARTO: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria.

Esta clase de marcas goza de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

QUINTO: La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica.

SEXTO: El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el inciso segundo, regula lo concerniente a la nulidad relativa de un registro de marcas; la cual se decretará de oficio o a petición de cualquier persona, cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo lo establecido por la norma comunitaria aplicable respecto a las prohibiciones al registro de marcas, susceptibles de afectar el

¹⁵ **ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA**. Tomo XVIII. Editorial DRISKILL S.A., Argentina. 1984. Pág. 929.

derecho de terceros; o, cuando el registro se haya efectuado de mala fe. La acción de nulidad relativa sobre un registro de marca, prescribe en 5 años que deberán ser contados desde la fecha en que se ha concedido el registro que se impugna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 7894, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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

Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO (a. i.)

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 96-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del

Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 238, 273 y 276 eiusdem. Parte actora: señor NELSON ALBERTO PROAÑO PEREZ. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una "Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua". Expediente Interno N° 9539-2002-MP

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

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en "los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)", formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, y recibida en este Tribunal en fecha 24 de agosto de 2004; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

El señor NELSON ALBERTO PROAÑO PEREZ, asistido por abogada, alega en su demanda que "Conforme consta del título No. MU 96-026, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y de acuerdo con lo dispuesto en la Providencia No. 019-96 DNPI.DP. de 5 de enero de 1996, se acredita la concesión por diez años del registro del Modelo de Utilidad consistente en una Maquinaria para la Fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua, cuyo invento y derechos de Propiedad Intelectual corresponden al señor Nelson Alberto Proaño Pérez"; que "el señor René Alberto Egas Portilla, persona que por ser mi Contador, tuvo acceso no solo al Modelo de Utilidad, sino también a mis clientes, ha reproducido, imitado o utilizado como suyo el Modelo de Utilidad legalmente registrado a mi nombre, en clarísima violación de mis legítimos Derechos de Propiedad Intelectual"; y que "dentro de la ... Tutela Administrativa, el Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió el día 12 de abril de 2002 ... la resolución No. 979974, en la misma que se condenaba al señor René Alberto Egas Portilla, al pago de los daños y perjuicios ocasionados en mi contra, por existir y haberse comprobado la violación de mis legítimos derechos de propiedad intelectual".

Del texto de la Resolución 979974, del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de fecha 12 de abril de 2002, se desprende además que "Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2001, la Dra. María Guzmán Fernández a nombre y en representación en su calidad de Procuradora Judicial del señor NELSON ALBERTO PROAÑO PEREZ, solicita la tutela administrativa, por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial sobre el Modelo de Utilidad No. MU 96-026 ..."; que "... se designó al Ing.

RODRIGO LUCIO PAREDES como perito técnico para el trámite. Esta designación se la realizó (sic) mediante oficio No. 000002 DNPI-IEPI de 13 de junio de 2001 y acta de posesión de 20 de junio de 2001"; que "Mediante escrito del 20 de julio de 2001 el Dr. Diego René Ortiz Gómez, Mandatario Especial para asuntos de la Propiedad Industrial del señor RENE ALBERTO EGAS, comparece dentro del plazo concedido ..."; y que "Con fecha 20 de julio de 2001 el ... perito designado para el trámite presenta su informe pericial, el mismo que fue dado a conocer a las partes con providencia de 25 de julio de 2001, notificada el 26 de los mismos mes y año".

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, el actor sostiene que "mediante resolución No. 979974 de 12 de abril de 2002, se condenó al señor René Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, por existir y haberse comprobado la violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual, por lo que demanda el pago de las indemnizaciones contempladas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486".

Del texto de la demanda se infiere que el actor, sobre la base de varias disposiciones de la legislación nacional ecuatoriana, demanda "el pago la (sic) indemnización de los daños y perjuicios causados por el señor Rene Alberto Egas Portilla, incluidos el daño emergente, lucro cesante y la condena al pago de costas procesales ... así como los intereses causados, las indemnizaciones ... la multa ...", y pide que se tome "en consideración en igual forma para el pago de las indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados, lo contemplado en los Artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ...". Asimismo, de la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, y, en particular, de los argumentos expresados por el demandante, se desprende que el IEPI "en resoluciones de 12 de abril del 2002, 6 y 8 de noviembre del mismo año comprobó que el hoy demandado había violado los derechos de Propiedad Intelectual, ordenando que se efectúen los actos allí dispuestos"; que "el modelo de utilidad estaba protegido aun antes de la presentación de la solicitud de registro como información no divulgada, según lo prescrito en el art. 122 de la Ley de Propiedad Intelectual y por ello, la máquina está amparada desde el año 1987, fecha en que se constituyó la Compañía PERFOFILTROS para diseñar la máquina y comercializar los productos que con ella se obtuviera"; y que "el efecto suspensivo de un recurso, de haberse este interpuesto que lo niego, se da desde que es concedido ...".

2. Contestación a la demanda

Informa el consultante que el demandado "en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, llevada a cabo el 27 de enero de 2004, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; negó que existan daños y perjuicios (sic) ocasionados por él y que estos (sic) hayan sido probados y sancionados conforme a derecho; negó que las normas jurídicas invocadas por el actor sean aplicables al caso; alegó falta de derecho del actor para plantear la presente acción; manifestó que el modelo de utilidad está caducado y que no existe una sentencia condenatoria firme en contra del demandado; alegó improcedencia de la acción, ya que negó que exista resolución definitiva y en firme que

hubiere condenado al Sr. Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, pues había presentado recurso de apelación de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Intelectual; alegó que no existe resolución ejecutoriada o en firme que le hubiere condenado al pago de daños y perjuicios; negó que exista alguna violación o inobservancia de algún derecho de propiedad industrial del actor; alegó que había utilizado con anterioridad a la concesión del modelo de utilidad máquinas, partes y accesorios que existían en el mercado para la elaboración de tubos, cribas y tamices".

En la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, consta por otra parte que, según el demandado, "Con fecha 28 de noviembre del 2003 presentamos un recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que suspende los efectos de la resolución No. 0982960 dictada el 6 de noviembre del 2003 y notificada el 13 de noviembre del 2003 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI"; y que "En consecuencia existe litis pendencia ya que el procedimiento administrativo sigue en trámite y no se ha decidido cuestiones judiciales anteriores".

CONSIDERANDO:

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en "los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)";

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad fue ejercida en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 23 de abril de 2001, el Tribunal estima que, de las normas invocadas por el consultante, procede la interpretación de las previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión en referencia, así como la interpretación de oficio, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, de las disposiciones previstas en los artículos 238, 273 y 276 *eiusdem*.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

“Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.

“Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”.

“Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

I. Las acciones por infracción de los derechos protegidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o *mortis causa*, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 *eiusdem*, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida del modelo, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios. Al igual que las demás acciones civiles, la acción

indemnizatoria prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde la fecha en que la infracción haya sido cometida por última vez (artículo 244).

Cabe poner de relieve que, en el caso, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 *eiusdem*, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

En cambio, no se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, ni las de arquitectura, ni los objetos provistos únicamente de carácter estético, y no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, así como tampoco las materias excluidas de protección por la patente de invención (artículo 82).

Los artículos 81 y 85 de la decisión citada establecen que los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes, y que las disposiciones sobre patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepción de los plazos de tramitación y de duración (artículo 84). Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del objeto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios (artículo 53). Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él (artículo 54). Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello (artículo 55).

En este contexto, la infracción del derecho protegido a que se refiere el artículo 238 de la decisión consistirá principalmente en la violación del derecho a la explotación exclusiva del modelo, a través de los actos prohibidos expresamente en el artículo 52 *eiusdem*.

Por último, cabe destacar la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que "las legislaciones

internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria" (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177 del 20 de abril del mismo año).

II. Requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares

La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional (COMOGLIO, Luigi Paolo: "*Lezioni sul Processo Civile*", seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el *status quo ante* de la *res litigiosa* y asegurar *a priori* la efectividad de la sentencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246). Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles *prima facie*, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (*fumus boni iuris*), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. En el caso de la medida acordada antes del inicio del proceso, su otorgamiento exige que la acción sea iniciada dentro de los diez días siguientes a su ejecución, so pena de quedar sin efecto *ipso iure* (artículo 248). La medida se hará igualmente ineficaz si el proceso se extingue después de iniciado.

En tanto que provisorio, la medida cautelar podrá ser modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio en las circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda (artículo 248).

III. Criterios para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios

obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación del modelo, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación del modelo, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

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

CONCLUYE

- 1° La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
- 2° El Tribunal reitera que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 *eiusdem*, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.
- 3° En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho de explotación exclusiva del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 *eiusdem*, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
- 4° Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del producto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios. Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de

que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él. Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello.

5° El solicitante de la medida cautelar tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

6° Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO N° 99-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: Sociedad FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. Caso: denominación "DIGITAL SMOKING". Expediente Interno N° 7283-AI

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

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos "81, 83 literales a), en relación con los artículos 134 y 136 literal a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de agosto de 2004; y,

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

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

El apoderado de la empresa FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., alega en su demanda que “El 13 de Octubre de 1.999 ... la compañía FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., solicitó el registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ ... para proteger: ‘tabaco; sistema para fumar cigarrillos que consiste de cigarrillos, encendedores electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos’, perteneciente a la clase internacional No. 34”; que “Mediante Resolución No. 033553 de 1ero de Febrero de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ ... el Director señaló que dicha marca no es susceptible de registro, por cuanto se ha encontrado la solicitud de registro de la marca denominada SMOKING Y DISEÑO ... a nombre de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A. para proteger productos de la clase internacional No. 34, y que la denominación solicitada ‘DIGITAL SMOKING’ causará confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor”; que “El 25 de Febrero de 2.000, mi mandante presentó el Recurso de Reposición contra la referida Resolución ...”; y que “Mediante Resolución No. 034316 de 4 de Abril de 2.000 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el Recurso de Reposición planteado por mi mandante, en contra de la Resolución No. 033553 ... y, en consecuencia, ratificó el rechazo de la solicitud de registro de la marca ‘DIGITAL SMOKING’ ... sobre la base de los mismos argumentos expresados con anterioridad”.

1.2. Cuestión de derecho

El apoderado de la actora, a propósito de la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, sostiene que “La marca de fábrica ‘DIGITAL SMOKING’ cuyo registro solicitó FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas antes citadas ... dicha marca que se compone de dos vocablos ‘DIGITAL’ y ‘SMOKING’, es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, a demás (sic) de ser novedoso y original”; que “la marca ‘DIGITAL SMOKING’ no se asemeja a la marca SMOKING, ya que el análisis marcario debe hacerse en base a una visión de conjunto, sintáctica, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); o se ha matizado el propio criterio estructural cuando en los signos distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencia suficiente. Además, la denominación SMOKING, per se, no constituye marca por ser un término genérico”.

Asimismo, la actora sostiene que “al ser la marca ‘DIGITAL SMOKING’ suficientemente distintiva y con aptitud para diferenciar los productos de mi mandante de los productos de la Compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A.,

dicha marca no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el ... Art. 83, literal a) de la Decisión 344 La marca ‘DIGITAL SMOKING’ es plenamente registrable para proteger: ‘tabaco, sistema para fumar cigarrillos, encendedores electrónicos, unidad limpiadora y recargable para encendedores electrónicos’, que nada tienen que confundirse con los productos que se dice protege la denominación SMOKING, así como tampoco su uso va a causar confusión o asociación en el público consumidor o en los medios comerciales ... De otro lado, cabe destacar que el vocablo SMOKING, es el gerundio del verbo ‘to smoke’ que significa ‘fumar’ ... nadie puede apropiarse de dicho término que significa ‘fumando’, para la protección de productos para fumadores. SMOKING es una palabra de orden descriptivo de la acción que se ejecuta con cigarrillos y que no puede convertirse en propiedad privada de nadie ... En cambio, la marca ‘DIGITAL SMOKING’ solicitada por mi mandante, al componerse de dos vocablos, el gerundio del verbo ‘to smoke’ (fumar) no puede tomarse en consideración para efectos de la comparación entre las dos denominaciones, ya que la forma verbal ‘smoking’ (fumando) puede ser utilizada por cualquier persona”; que “si el señor Director Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro de la denominación SMOKING, en ningún caso debió rechazar el registro del signo ‘DIGITAL SMOKING’, en virtud de que entre ellos no existe similitud ni semejanza de ningún tipo”; y que “se habla de que existe una ‘equivalencia de traducciones’, es decir que a los efectos del cotejo las palabras extranjeras si tienen un significado en nuestro idioma. En el presente caso, el elemento de uso común consistente en la palabra SMOKING pierde relevancia a los efectos del cotejo, siendo por lo tanto los restantes elementos no de uso común, los que deben ser suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos que sean inconfundibles, como lo es sin lugar a dudas el signo ‘DIGITAL SMOKING’ solicitado por FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.”.

2. Contestación a la demanda

2.1. Informa el consultante que el “Director de Patrocinio Encargado y delegado del Procurador General del Estado, deduce las siguientes excepciones: ... El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, cuyo representante legal es su Presidente y es a este a quien le corresponde comparecer directamente al juicio, sin perjuicio de las atribuciones o deberes del Procurador”.

2.2. Informa también el consultante que el señor “Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual propone las siguientes excepciones: PRIMERA.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. SEGUNDA.- Se ratifica en la resolución materia de impugnación, puesguarda (sic) conformidad con la legislación andina y nacional”.

2.3. El consultante agrega que el “Director Nacional de Propiedad Industrial, propone las siguientes excepciones. PRIMERA.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. SEGUNDA.- Capacidad para resolver sobre la concesión o denegación de una marca. TERCERA.- Legalidad y validez de la Resolución impugnada”.

Del escrito remitido por el mencionado Director Nacional, se desprende que “Una vez realizado el examen de registrabilidad, se encontró la solicitud de registro de la marca denominada SMOKING Y DISEÑO ... a nombre de la compañía MIGUEL Y COSTAS Y MIGUEL S.A., para proteger productos de la clase internacional N° 34”; que “se concluyo (sic) que la denominación solicitada causaría confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor, pues protege los mismos productos de la anteriormente registrada por un tercero”; y que “La denominación solicitada no cumple con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 ... y se encuentra incurso dentro de las prohibiciones estipuladas en Art. 83 literal a) de la decisión 344 ...”.

CONSIDERANDO:

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos “81, 83 literales a), en relación con los artículos 134 y 136 literal a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 17 y 18 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, en vista de la aplicabilidad al caso de autos de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, invocadas por el consultante, corresponde a este Tribunal realizar su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

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

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

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

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

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

(...)”.

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

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

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

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

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

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

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d), de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

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

II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas -provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca- y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“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 de la gráfica, 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” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

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

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá

registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

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

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

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

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del

criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340 del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329 del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 ... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “*Apuntes de Derecho Mercantil*”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

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

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “*Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.),

han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

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

IV. De los signos en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia.

A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local ... Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

V. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras

marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “*Derecho de Marcas*”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcaríamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “*Derecho de Marcas*”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192).

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

CONCLUYE

- 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 *eiusdem*.
- 2° De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
- 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.
- 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal

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

- 5° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable.
- 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

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

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

Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.

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 a.i.