



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

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

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Año II -- Quito, Viernes 23 de Abril del 2004 -- N° 320

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ  
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  
2.500 ejemplares -- 40 páginas -- Valor US\$ 1.00

## S U P L E M E N T O

### SUMARIO:

	Págs.		Págs.		
<b>FUNCION JUDICIAL</b>		<b>30-04</b>	<b>Wilson Núñez Ibarra por peculado en perjuicio de Filanbanco S. A., Agencia Villaflores .....</b>	<b>7</b>	
<b>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL:</b>		<b>31-04</b>	<b>Tnte. Crnel. Angel Gavidia Velasteguí por delito aduanero en perjuicio de la CAE .....</b>	<b>8</b>	
Recursos de casación en los juicios penales seguidos por las siguientes personas:		<b>40-04</b>	<b>Ayman Ramadán por tráfico de droga en perjuicio del Estado .....</b>	<b>9</b>	
<b>555-03</b>	<b>Nelly Calderón Paredes por estafa en perjuicio de Jorge Maldonado .....</b>	<b>2</b>	<b>43-04</b>	<b>Wilson Toro Cortez por tráfico de precursores químicos en perjuicio del Estado .....</b>	<b>10</b>
<b>15-04</b>	<b>Germán Remigio Villamar Aguirre por injurias en perjuicio de Xavier Gonzalo Arregui Camacho .....</b>	<b>3</b>	<b>47-04</b>	<b>Víctor Manuel Mantilla Moreno por estafa en perjuicio de Justo Armando Ochoa Alvarez .....</b>	<b>11</b>
<b>22-04</b>	<b>Doctor Oscar Alarcón Castro y abogado Pablo Vélez Macías, conjueces de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, por prevaricato en perjuicio de Florencia Margarita Mendoza Zambrano .....</b>	<b>5</b>	<b>ACUERDO DE CARTAGENA</b>		
<b>23-04</b>	<b>Sebastián Sahagun Falcón en el juicio de extradición que se inició por pedido del Octavo Juzgado Penal Colectivo con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, República del Perú .....</b>	<b>7</b>	<b>PROCESOS:</b>		
		<b>54-IP-2003</b>	<b>Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribu-</b>		

	Págs.
nal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito e interpretación de oficio de los artículos 83 literal b) y 84 de la misma Decisión. Marca: MC POLLO. Actor: AVIDESA S.A. Proceso interno N° 4307 ML .....	12
<b>59-IP-2003</b> Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: "ROLAND diseño de letras". Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno N° 6805-2000-MP	19
<b>69-IP-2003</b> Interpretación prejudicial de las normas previstas en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 71, 72, literal h), y 73, literales a) y e), de la Decisión 313 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: Sociedad JEAN PATOU. Marca: "D L 1.000". Expediente Interno: N° 3352-ML .....	26
<b>71-IP-2003</b> Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: "RETROHAVIRAL". Proceso Interno N° 6299 .....	32
<b>ORDENANZA PROVINCIAL:</b>	
- Morona Santiago: Que oficializa el Himno, el Escudo y la Bandera de la provincia .....	39

N° 555-03

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

Quito, 22 de diciembre del 2003.- Las 10h00.-

**VISTOS:** El Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha condenó a la señora Nelly Calderón Paredes a la pena de

ocho días de prisión correccional, cuarenta sucres de multa y la obligación de pagar costas, daños y perjuicios por encontrarle responsable del delito que tipifica el artículo 368 del Código Penal al haberse comprobado que no pagó el importe de un cheque protestado por falta de fondos, en el plazo que señala la ley a contarse desde la notificación del protesto.- La sentenciada interpuso recurso de casación, remitido a esta Sala previo el sorteo de Ley.- Concluida la sustanciación del recurso, sin omisión de formalidad alguna ni violación de trámite que influya en la decisión de la causa, y como esta Sala tiene jurisdicción y competencia para decidir la impugnación, por lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución Política, 349 del Código de Procedimiento Penal y 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para resolver se considera: **PRIMERO:** La recurrente alega violación en la sentencia de los artículos 157 y 326 del Código de Procedimiento Penal de 1983, aplicable en este enjuiciamiento, por haberse expedido sentencia condenatoria en su contra sin comprobación, conforme a derecho, de la existencia de la infracción y de su responsabilidad penal, debido a que en la valoración de la prueba se infringieron los artículos 65 y 66 ibídem. Señala que la procesada libró y entregó un cheque en blanco, cuando en su cuenta corriente existían fondos, pero que el cheque se llenó determinando fecha de emisión e importe - presuntamente por el acusador particular - cuando ya no tenía suficiente provisión, y con sustento en tal razón pide que se case la sentencia, insistiendo en que no obró con voluntad y conciencia de perjudicar a ninguna persona al entregar un cheque en blanco, que fue llenado y presentado al cobro por una cantidad que no tenía respaldo en su cuenta corriente.- **SEGUNDO:** La recurrente pretende que se revalore la prueba, lo que no procede en casación, conforme enseña la doctrina y reitera la jurisprudencia de esta Corte, salvo cuando en el fallo aparezca de manera indiscutible que el juzgador se apartó de las reglas de la sana crítica en el examen de la prueba, lo que no ocurre en el presente caso; tanto mas que el delito, por el cual ha sido sancionada la procesada, se comete cuando notificado el girador de un cheque sin fondos no lo paga o deduce excepciones en el término que señala la ley, de modo que resulta intrascendente la alegación de la recurrente sobre que no perpetró delito al haber entregado un cheque en blanco que posteriormente fue protestado, pues la infracción no es girar sin provisión de fondos sino no pagar el cheque protestado luego de la notificación; y es esto lo que ha ocurrido.- **TERCERO:** La señora Ministra Fiscal General en su dictamen de fs. 9 a 10 del cuaderno de casación, analiza las alegaciones de la recurrente y concluye que no se ha demostrado violación de la ley en la sentencia, por lo que pide que se declare improcedente el recurso.- **RESOLUCION:** Por lo expuesto, coincidiendo con el dictamen del Ministerio Público, esta **Primera Sala de Casación Penal**, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso deducido en esta causa y ordena devolver el proceso para que se ejecute la sentencia.- Notifíquese.-

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieleles, Magistrado.

f.) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

En Quito hoy veinte y dos de diciembre del dos mil tres, a partir de las once horas notifico la nota de relación y sentencia que anteceden a la Sra. MINISTRA FISCAL GENERAL, por boleta dejada en el casillero N° 1207; a NELLY CALDERON PAREDES, por boleta dejada en el casillero N° 1047; y, al acusador JORGE MALDONADO, por boleta dejada en el casillero N° 34.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 15-04

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
PRIMERA SALA DE CASACION PENAL**

Quito, 27 de enero del 2004.- Las 12h30.-

**VISTOS:** La Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha en contra de Germán Remigio Villamar Aguirre a quien le impuso la pena de cuarenta días de prisión correccional, más la obligación de pagar costas, daños y perjuicios a favor del querellante Xavier Gonzalo Arregui Camacho, por considerarle responsable del delito de injuria grave no calumniosa que tipifica el artículo 490 del Código Penal y sanciona el artículo 492 del mismo código.- El querellado interpuso recurso de casación de la sentencia de la Corte Superior, admitido con auto de 10 de diciembre del 2003 con fundamento en la Resolución número 006-2003-DI del Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 194 de 21 de octubre del 2003, que suspendió los efectos de la frase: “De lo que resuelva la Corte Superior respecto de la apelación no cabe recurso alguno”, contenida en el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal en vigencia, resolución expedida para viabilizar el recurso de casación contra sentencias dictadas por delitos que solo pueden juzgarse por acusación particular, como es el delito de injuria materia de este juicio.- Concluido el trámite del recurso para resolver se considera: **PRIMERO:** Esta Sala tiene jurisdicción para decidir la impugnación conforme lo dispuesto por los artículos 200 de la Constitución Política, 349 del Código de Procedimiento Penal, así como por la Resolución 006-2003-DI del Tribunal Constitucional; y, tiene competencia por haberse radicado el recurso por el sorteo de ley, al tenor del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.- **SEGUNDO:** En la substanciación de la causa no se advierte omisión de solemnidad sustancial alguna, ni violación del trámite, que puedan influir en la decisión, por lo que se declara la validez procesal.- **TERCERO:** El querellante fundamenta su recurso alegando violación de la ley en la sentencia por no haberse probado conforme a derecho la existencia del delito, ni su responsabilidad penal, puesto que el juzgador ha considerado declaraciones de testigos no idóneos, y documentos ineficaces para probar la injuria, como ser: a) la copia certificada del acta de la inspección ocular del inmueble; b) la acción de personal que demuestra que el

doctor Xavier Arregui Camacho es Director Nacional de la Unidad de Procesamiento de Información Reservada del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas; y, c) los diplomas y certificados que abonan la buena conducta y la honorabilidad del querellante. Afirma el recurrente que no obró con voluntad y conciencia de perpetrar la infracción acusada, pues de las circunstancias que acompañaron al acto se deduce que no tuvo intención de injuriar. Manifiesta que el día 25 de octubre del 2001, a las 15h00 aproximadamente, tuvo conocimiento que habían ingresado al predio de su propiedad, varios sujetos, que ante tal noticia acudió con prisa al inmueble y en efecto encontró allí al acusador y otras personas, a quienes desconocía por lo que pidió que se identificaran sin que ninguna de ellas lo hubiere hecho, pero le hicieron conocer que se había rematado su propiedad en un juicio ejecutivo seguido por el Filanbanco, ulteriormente adjudicado al doctor Arregui Camacho. Señala que ante ello perdió el control por el gran impacto que recibió y airadamente pidió a todos los presentes que salgan de la propiedad, con palabras groseras, pero jamás con las expresiones injuriosas que señala el acusador, y menos para con él, en particular, puesto que era persona desconocida. Alega que de haber existido las supuestas injurias, no debían ser tomadas en cuenta por ser expresiones dichas como fruto del estado negativo anímico del momento, sin constituir delito por no haber tenido el ánimo de injuriar. Insiste que con la prueba considerada por el juzgador como evidencia de la infracción, como la copia del acta de inspección del inmueble, la acción de personal que demuestra el cargo público del acusador y los diplomas que adornan su personalidad, no se justifica la existencia material del delito.- Bien justificado resulta - dice - que habiendo sido sorprendido con la noticia del atraco judicial perpetrado en contra de sus derechos, despojándole de un bien adquirido honradamente, haya proferido alguna expresión injuriosa pero no punible, porque en ese estado de ánimo la reacción natural ante el despojo del inmueble que en ese momento se cumplía, no implica intención dolosa de causar daño. Puntualiza que nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la ley como infracción si no lo hubiese cometido con voluntad y conciencia, y que de las circunstancias que acompañaron al acto, sin el menor esfuerzo, se puede deducir que no hubo intención dañada al cometerlo. Subsidiariamente pide que se declare la suspensión de la pena, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Penal.- **CUARTO:** Examinada la sentencia y los autos en relación con las impugnaciones del recurrente, la Sala encuentra que el juzgador no podía declarar comprobada la existencia del delito, por no haberse demostrado animus injuriandi del querellado, que es el elemento esencial de los tipos penales que protegen el honor.- Reiteradamente ha sostenido esta Sala que para sancionar a una persona por el delito de injurias no es suficiente constatar que se haya proferido expresiones ofensivas, sino que es indispensable determinar la intención de perjudicar por parte de quien expresa las palabras o frases injuriosas para desprestigiar, deshonrar o mancillar a la persona ofendida.- Este es un concepto que se remonta hasta el Digesto, cuando en la regla L3, Parágrafo 1, del título De Injuris, se dice “injuria ex affectu facientis consistit - La injuria consiste en la intención del que la hace”.- “No es cierto que el ánimo de injuriar resulte de las palabras”, sostener ello, dice Francesco Carrara, significa afirmar que solo el carácter injurioso de las palabras basta para constituir el delito y negar la doctrina universal que enseña que la esencia de la injuria se debe buscar no en la

forma externa de los vocablos sino en la intención de quien los profiere...Decir que existe ánimo de injuriar porque se profirió una palabra injuriosa es conculcar una regla elemental que no admite discusión<sup>1</sup>.- Para determinar la existencia del animus injuriandi el juzgador debe analizar las circunstancias que rodean el acto supuestamente punible, pues según lo dispuesto por el artículo 32 del Código Penal: “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”; y si bien según el artículo 33 *ibídem*, repútanse como actos concientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario, de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, puede deducirse si hubo o no intención dañada al cometerlo.- Esta Sala de Casación estima que precisamente de las circunstancias que motivaron las expresiones ofensivas del querellado se deduce que éste no tuvo intención dañada, esto es ánimo de injuriar.- En efecto, de autos consta que el 25 de octubre del 2001, hallándose el rematista doctor Gonzalo Arregui Camacho con el alguacil Fabián Pérez y el depositario judicial Julio Gordillo, cumpliendo una diligencia judicial dispuesta por Juez Civil para la entrega del bien rematado, se hizo presente en el inmueble Germán Villamar Aguirre, quien había sido informado por terceros que varias personas penetraron en el predio de su propiedad, situado en el sitio denominado Chiviqui, calle Ilaló, calle 8 s/n de la parroquia Tumbaco del cantón Quito, provincia de Pichincha. Que Germán Villamar increpó a los intrusos para que se identifiquen, llegando entonces a conocer que eran el adjudicatario del predio y los funcionarios judiciales que habían concurrido para hacer la entrega del inmueble que Villamar Aguirre lo había perdido en juicio ejecutivo tramitado ante el Juez de Santa Elena, cantón de la provincia del Guayas. Sorprendido e indignado por la noticia al sentirse despojado de su propiedad, el querellado dirigiéndose al rematista le dijo “hijo de puta, no sabes con quien te haz metido, conóceme bien porque te voy a matar, desgraciado, infeliz, ladrón, que si vienes con toda tu familia te vuelvo con todo y casa”. El inmueble rematado había sido constituido en hipoteca por Germán Villamar Aguirre para asegurar el pago de un pagaré a favor del Filanbanco por doscientos millones de sucres (equivalentes a ocho mil dólares); que para constituir la hipoteca el banco valoró el inmueble en cuatrocientos mil dólares; y, al decir del querellado en su escrito de contestación a la acusación particular el remate se había efectuado dentro del juicio ejecutivo propuesto por el Filanbanco, “que no ha sido citado a los deudores, habiéndose publicado el aviso de remate en el Diario “El Meridiano”, conocido solo por el doctor Arregui, habiendo el perito evaluado el predio a precio de gallina robada” y adjudicado por la cantidad de cuarenta mil dólares. Por ello, dice el recurrente, increpó al querellante en el mismo momento en que conoció “el despojo”.- **QUINTO:** Esta Sala considera que las expresiones de Germán Villamar Aguirre referidas en el considerando anterior, no dan lugar a penalización por injuria pese a que las palabras empleadas son etimológicamente ofensivas, por ser evidente que las pronunció el querellado como una reacción impulsiva al conocer que había perdido la propiedad de un inmueble valorado en más de cuatrocientos mil dólares, por remate en pública subasta hecho por la cantidad de cuarenta mil dólares. Así, las palabras ofensivas pronunciadas, revelan reacción emocional en descontrol de conciencia por la pérdida de su patrimonio conocida en ese instante de sorpresa sintiéndose víctima de un despojo durante el

cumplimiento de una diligencia judicial a la que habían concurrido el rematista adjudicatario doctor Xavier Arregui Camacho, el alguacil, el depositario judicial y otras personas, quienes fueron repelidos del predio.- Esta Sala considera, que por lo general, el ánimo de defensa de bienes jurídicos ligados a la dignidad humana y otros valores y derechos de su estirpe contradice directamente y excluye el animus injuriandi, destruyendo la incriminación literal y formalmente a priori de un presunto delito.- El maestro Carrara expresa que el animus defendendi (intención de defenderse) como excluyente del ánimo de injuriar, se funda en los principios de la legítima defensa y en el aforismo “culpa caret qui non eo animo quid facit ut alteri noceat, sed ne sibi noceat (carece de culpa quien hace algo con el ánimo, no de perjudicar a otro, sino de no perjudicarse)<sup>2</sup>.- Al ánimo de defenderse se le atribuye el carácter inofensivo de la intención de quien reproche a otro sus malas cualidades; y citando a Hertius<sup>3</sup>, manifiesta que la doctrina enseña que no se debe presumir el animus injuriandi en quien obra para conservar un derecho propio.- Es por esto que el artículo 500 del Código Penal, preceptúa que no dan lugar a la acción de injuria los discursos pronunciados ante los jueces o tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en fuerza de la defensa de la causa.- La exoneración de la acción de injuria por los discursos del defensor legal “no es un privilegio de la toga, sino una exteriorización del sagrado derecho de defensa, y si éste exige que se conceda libertad de expresar lo que sea necesario para defender a un ciudadano, con mayor razón exige que se conceda esa libertad al propio ciudadano cuando se defienda por sí mismo<sup>4</sup>.- En el contexto de esta causa, el querellado Germán Villamar Aguirre, según constancia de autos, expresó palabras tenidas en el concepto público como afrentosas, con graves imputaciones de falta de moralidad considerando la calidad del ofendido, en una reacción primaria cuando se sintió despojado del inmueble de su propiedad y protestó por el atropello a sus derechos, lo que revela animus defendendi, que quita carácter criminoso a la injuria, por no existir deliberada o premeditada intención dañada de perjudicar la fama, el crédito o los intereses del agraviado, animus injuriandi que es el elemento esencial constitutivo de la infracción acusada.- **SEXTO:** Sólo cuando el juzgador tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito, y de que el acusado es responsable del mismo, puede dictar sentencia condenatoria; pero si no estuviere comprobada la existencia del delito - como ocurre en esta causa en que no hay demostración del ánimo de injuriar que, se insiste, es el elemento esencial constitutivo del delito de injuria - el Juez tiene obligatoriamente que dictar sentencia absolutoria.- Más, en esta causa, el juzgador infringiendo el mencionado principio procesal, recogido en el artículo 312 del vigente Código de Procedimiento Penal, con apreciación literal de los hechos; sin valorar la esencia de sus antecedentes y circunstancia desencadenante y omitir la doctrina relativa a la injuria ha condenado a Germán Remigio Villamar Aguirre, incu-

<sup>1</sup> Francesco Carrara, *Programa de Derecho Criminal*, Parte especial, Volumen III, N° 5, Editorial TEMIS, Bogotá, página 52.

<sup>2</sup> Francesco Carrara, obra citada, pág. 95.

<sup>3</sup> Hertius - Decisiones, Volumen 2, número 418.

<sup>4</sup> Francesco Carrara, obra citada, pág. 99.

riendo en error de derecho que debe enmendarse, por lo que esta *Primera Sala de Casación Penal*, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia impugnada, declarando absuelto al querellado del delito imputado por el querellante Xavier Arregui Camacho, cuya acusación particular se califica de no temeraria ni maliciosa.- Devuélvase el proceso al órgano judicial de origen para los fines de ley.- Notifíquese.-

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

Quito, veinte y siete de enero del dos mil cuatro, a partir de las quince horas, notifico mediante boletas con la nota de relación y sentencia que anteceden a GERMAN VILLAMAR en el casillero N° 1230; a XAVIER ARREGUI en los casilleros N° 155 y N° 2088.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

#### CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 5 de febrero del 2004.- Las 10h00.

**VISTOS:** Xavier Gonzalo Arregui Camacho, solicita ampliación y aclaración de la sentencia dictada por esta Sala, que es absolutamente entendible, comprensible, no es contradictoria, ni suscita duda alguna y además resuelve todos los asuntos materia de la controversia, por lo que no requiere aclaración ni ampliación, como pide el compareciente pretendiendo en el fondo que esta Sala altere el sentido de su resolución, con infracción de la ley.- Por lo expuesto se desecha las peticiones formuladas y se ordena devolver de inmediato el proceso al órgano judicial inferior por ejecutoriada la sentencia.- Devuélvase y notifíquese.-

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

Quito, cinco de febrero del dos mil cuatro a partir de las quince horas, notifico mediante boletas con el auto que antecede, a GERMAN VILLAMAR en el casillero No. 1230; a XAVIER ARREGUI en los casilleros No. 155 y No. 2088.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia del original.- Quito, 18 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 22-04

#### CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 30 de enero del 2004.- Las 10h00.-

**VISTOS:** El sorteo legal correspondiente radicó competencia en esta Sala para conocer y resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por Florencia Margarita Mendoza Zambrano de la resolución del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en el juicio penal de prevaricato promovido por aquella acusadora y de conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal de 1983 sobreesee definitivamente del proceso y a los sindicados Dr. Oscar Alarcón Castro y abogado Pablo Vélez Macías, conjuces de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, declarando temeraria la acusación particular, con costas, daños y perjuicios a cargo de Mendoza Zambrano. El estado procesal es el de sentencia, a la que preceden las consideraciones siguientes: **PRIMERO:** La Sala asumió competencia en esta causa al amparo de los artículos 200 de la Constitución Política de la República, 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y las normas pertinentes de la Ley Adjetiva Penal de 1983, relativas a la apelación. **SEGUNDO:** El artículo 412 inherente a los procedimientos especiales por razón de fuero determina que si al momento de resolver la apelación se observare la existencia de alguna causa de nulidad de las que este artículo especifica, la Corte respectiva estará obligada a declarar de oficio la nulidad del proceso, desde la actuación en que se produjo la nulidad. El examen del presente juicio no acredita causal de nulidad y por ello, declara su validez procesal. **TERCERO:** La base de esta causa penal es la acusación particular de Florencia Margarita Mendoza Zambrano presentada ante el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia -folios 111-114- libelo que imputa a los procesados Dr. Oscar Alarcón Castro y abogado Pablo Vélez Macías, conjuces permanentes de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, el presunto delito de prevaricato previsto en el artículo 277 del Código Penal, por confirmar en resolución de mayoría el auto de sobreseimiento del proceso y del sindicado Juan Felipe Macías Vera, expedido por la Jueza Cuarta de lo Penal de Manabí en el juicio penal por presunto perjurio seguido por Florencia Margarita Mendoza Zambrano. La acusadora particular expone textualmente que “es evidente que los Conjuces Permanentes actuaron bajo algún interés personal, afecto o desafecto y fundamentalmente en contra de normas expresas de derecho, toda vez que dicha resolución es incoherente y contradictoria entre sí - puesto que si según ellos no había conducta punible (de Macías Vera acusado de perjurio) debió ser entonces un sobreseimiento definitivo y no provisional, como lo han confirmado y aquello, es un verdadero contraste a la verdad procesal, en síntesis jurídica”. En la acusación particular Mendoza Zambrano señala que los conjuces permanentes Dr. Oscar Alarcón Castro y Ab. Pablo Vélez Macías, “dictaron la resolución al margen de la ley, sin contemplación ni análisis, ni menos valoración del amplio compendio de pruebas aportadas a los autos, con las cuales, se probó que el sindicado Juan Felipe Macías Vera perjuró al rendir confesión judicial” (en un juicio colusorio). **CUARTO:** Los autos acreditan la defensa integral de los litigantes agotando sus alegaciones en derecho sobre la esencia de la materia controvertida. Para el caso, la acusadora reproduce las actuaciones y

resoluciones habidas en el juicio penal por el perjurio que alegó y que fue desestimado en su momento por los juzgadores respectivos, dando origen al presente juicio por "prevaricato". Los acusados por su parte exponen alegatos jurídicos y sus declaraciones indagatorias como medio de defensa y prueba a su favor para sustentar y resolver la inexistencia de perjurio después de valorar en su conjunto el pliego de preguntas, las respuestas de Macías Vera y los méritos procesales que dieron origen a la confesión en el juicio colusorio; y, con ello, decidieron confirmar el sobreseimiento respectivo, decisiones judiciales de convicción y certeza que en forma alguna configuran prevaricato. **QUINTO:** Evacuada la prueba de los litigantes y cumplidos los actos procesales inherentes al sumario y el tiempo transcurrido en la organización de esa etapa, la señora Ministra Fiscal General del Estado en providencia de fojas 240 opinó que el Juez del fuero podía declarar concluido el sumario para proseguir con la fase intermedia del proceso con arreglo a los artículos 235, 236 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, todo lo cual se cumplió de manera legal. El dictamen fiscal consigna que **"las conclusiones del auto de sobreseimiento (en el juicio de perjurio) se inscribe en las provisiones legales que determina la prohibición a auto inculminarse, por lo que no aparece suficientemente acreditado el presupuesto que exige el tipo penal de prevaricato de fallar contra ley expresa. La motivación que efectúan los Ministros Conjuceces acusados constituye un criterio judicial personal válido que corresponde a sus atribuciones soberanas como administradores de justicia"**. Luego, la señora Ministra Fiscal General agrega que "así lo determina la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que dos son los elementos inequívocos que deben encontrarse en el hecho imputado para que exista el prevaricato: fallo contra ley expresa, y que se lo dicte por interés personal, por afecto o desafecto, pues no basta que el Juez se pronuncie erróneamente aunque lo haga por uno de los motivos a que se refiere la primera parte del inciso, como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, en el fallo dictado por la Tercera Sala el 18 de agosto de 1981. Por otro lado el testimonio instructivo por sí sólo no constituye prueba; así lo establece el Art. 124 del Código Penal de 1983, vigente para el caso en estudio, y de ese modo debe ser considerado el que ha rendido Florencia Mendoza Zambrano (fs. 197). Por el contrario, los acusados Dr. Oscar Alarcón y Ab. Pablo Vélez, en sus testimonios indagatorios (fs. 221, 222 a 223) explican que su proceder ha sido con apego a derecho y que a su criterio no había perjurio en las respuestas dadas por Felipe Macías en la confesión rendida, coincidiendo en afirmar que no han cometido delito alguno. Estos testimonios por mandato del Art. 127 ibídem, deben ser considerados como medios de defensa y de prueba a favor de los sindicados. Por lo expuesto, estimo que no se ha probado la existencia material del delito de prevaricato acusado, por lo que me abstengo de acusar a los sindicados Dr. Oscar Alarcón Castro y Ab. Pablo Vélez Macías...". Este dictamen no acusatorio fue acogido por el señor Presidente de la Corte Suprema, sobre cuya base y respaldo del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal expidió auto definitivo del proceso y a favor de los sindicados Dr. Oscar Alarcón Castro y Ab. Pablo Vélez Macías. **SEXTO:** Corresponde a la Sala, examinar si el cargo de la acusación de prevaricato, apoyado en el artículo 277 del Código Penal, hállase demostrado en autos, para formar el juicio de antijuricidad, dolo o culpabilidad de la actuación de los acusados en el juicio, porque una actuación contraria de derecho, sólo puede ser dolosa o culposa y, en criterio de

Binding citado por Alfredo Etcheverry "Derecho Penal" la antijuricidad no sería la infracción de la norma en general, sino la violación del deber, que es individual y depende de las circunstancias concretas. En este sentido, la esencia de la antijuricidad es la ofensa de un bien jurídico reconocido por el derecho que le da protección y, la acción para ser antijurídica, debe ser legalmente calificada de dañosa y probada como tal en el juicio. En la especie en juzgamiento, no es posible calificar como antijurídica ni dolosa la conducta de los conjuceces encartados, que al resolver el recurso de apelación interpuesto al de sobreseimiento expedido por la Jueza Cuarta de lo Penal de Manabí en auto de 20 de septiembre del 2000, confirmaron dicha providencia rendida en juicio colusorio, reconociendo que en la confesión con juramento por Juan Felipe Macías Vera, no existe conducta punible alguna, atenta la valoración en sana crítica y criterios judiciales que la ley faculta al juzgador en base de los antecedentes que dan origen al proceso y las pruebas actuadas en el mismo, sin que conste en autos demostración eficaz de que tales conjuceces juzgadores hubieren fallado contra ley expresa o transgredido con deliberada intención dañosa, los supuestos pertinentes del artículo 277 del Código Penal relativo al prevaricato, que es inexistente en esta causa. Sebastián Soler destaca que "la esencia de la prevaricación no radica en la discordancia entre el derecho declarado y el derecho tal como es, sino en la discrepancia entre el derecho que el Juez conoce y el derecho que el Juez aplica. Ni siquiera es suficiente que el Juez se encuentre en duda acerca del recto alcance e interpretación de la ley. El Juez debe tener la conciencia de que está aplicando un precepto legal en forma contraria a lo que su texto y sentido señalan. No se trata de una incorrección jurídica, sino de una incorrección moral...." y luego agrega que "para poder sancionar a título de prevaricación es preciso que conste el dolo directo sin que valga en este terreno la presunción general de dolo. En este ámbito doctrinal ninguno de estos supuestos tienen aplicabilidad en la causa que se examina, y toda la esencia del presente juicio, se reduce a lo que la señora Ministra Fiscal del Estado analiza en su dictamen, que guarda conformidad con los autos, para descubrir en forma objetiva y racional la inexistencia de prevaricato. Por lo expuesto, se confirma en todas sus partes el auto expedido por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia suprema.- Notifíquese y devuélvase el proceso al juzgador de origen para los fines de ley.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

Quito, treinta de enero del dos mil cuatro, a partir de las quince horas, notifiqué mediante boletas con el auto que antecede, a la señora MINISTRA FISCAL GENERAL en el casillero N° 1207; al DEFENSOR DE OFICIO en el casillero N° 1467; a FLORENCIA MENDOZA en el casillero N° 1555; al DR. OSCAR ALARCON Y AB. PABLO VELEZ en el casillero N° 319.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 23-04

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

Quito, 30 de enero del 2004.- Las 10h30.-

**VISTOS:** Sebastián Sahagun Falcón dedujo recurso de apelación del auto de procesamiento de extradición, dictado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo conocimiento se radicó, previo el sorteo de ley en esta Sala, que conforme los artículos 200 de la Constitución Política de la República, 11 de la Ley de extradición y 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial declara tener jurisdicción y competencia para decidir la impugnación, y lo hace bajo las consideraciones siguientes: **1.-** El 3 de octubre del 2003, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia dictó, auto de procesamiento de extradición, con orden de prisión preventiva, del ciudadano mexicano Javier Saad Garza, también llamado Sebastián Sahagun Falcón, fundándose en la audiencia de 10 de julio del 2003 realizada para cumplir lo que manda el inciso segundo del artículo 11 de la Ley de Extradición, el reclamado, por intermedio de su abogado, expresó “me opongo a que se me extradite”, alegando que el proceso de extradición contraviene disposiciones constitucionales y legales, especialmente las pertinentes al debido proceso, a la libertad individual, a las garantías de las personas, y a las normas y acuerdos internacionales de las cuales es signatario el Ecuador; y concluyó su intervención solicitando que su conducta sea juzgada de conformidad con las leyes ecuatorianas “sobre las gratuitas acusaciones que pesan en mi contra”; **2.-** El proceso de extradición se inició por pedido del Octavo Juzgado Penal Colectivo con reos en cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, República del Perú, así la causa penal seguida por el delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado Peruano, en la cual se acusa al reclamado de ser el cabecilla de una organización criminal internacional, y estar vinculado a uno de los carteles de la droga más importante y poderoso existente en México; **3.-** El inciso segundo del artículo 11 de la Ley de Extradición, dispone que si el reclamado en extradición se opone a la misma, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar su libertad, o bien dictar auto de prisión preventiva, en ambos casos mediante auto impugnado por recurso de apelación para ante una de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia; y, **4.-** Es indiscutible que aquella norma legal faculta al Juez de primer grado para dictar el auto de procesamiento con orden de prisión cuando a su juicio las razones del reclamado no tengan asidero.- En el caso que se examina el Juez de primer nivel ejerció esa facultad discrecional de ordenar el procesamiento de extradición con orden de prisión, que este Tribunal de apelación considera dictada conforme a derecho, por cuanto Javier Saad Garza o Sebastián Sahagun Falcón opuso razones genéricas, sin puntualizar en qué consiste la contravención del proceso de extradición, a normas constitucionales, de convenios internacionales, o normas de derecho interno.- **RESOLUCION:** Por lo expuesto esta *Primera Sala de lo Penal* desecha el recurso de apelación deducido por Javier Saad Garza, también llamado Sebastián Sahagun Falcón, confirmando en todas sus partes el auto de procesamiento para extradición con orden de prisión preventiva, dictado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio del derecho del reclamado para intervenir en la audiencia oral de que

trata el artículo 12 de la Ley de Extradición, reiterar su oposición a la misma, y actuar las pruebas que considere necesarias.- Notifíquese.-

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 30-04

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

Quito, 30 de enero del 2004.- Las 14h30.-

**VISTOS:** Wilson Núñez Ibarra interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha que le impone la pena modificada de tres años de reclusión menor ordinaria, condenándole además al pago de costas, daños y perjuicios, por considerarle autor responsable del delito de peculado que tipifica el artículo 257 del Código Penal, al haber dispuesto arbitrariamente de fondos del Filanbanco, a través de la concesión de sobregiros a familiares suyos, aprovechándose de su cargo de Jefe de la Agencia Villaflora, faltando a su deber de probidad y perjudicando al banco en S/. 95'980.084 sucres.- El recurso de casación del sentenciado, por sorteo de ley, se ha remitido a este Tribunal, que para decidir consigna las siguientes consideraciones: **PRIMERO:** Esta Sala tiene jurisdicción y es competente para decidir de la impugnación de conformidad con lo que mandan los artículos 200 de la Constitución Política de la República, 349 del Código de Procedimiento Penal y 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.- **SEGUNDO:** La causa se ha sustanciado conforme a las reglas procesales que le son propias y no existe por tanto motivo alguno de nulidad.- **TERCERO:** La prueba material de la infracción está constituida por los informes que obran de autos, el primero que se acompañó a la acusación particular y el segundo que presentan los peritos Patricio Tobar y Consuelo Galarza, quienes concluyen que el perjuicio ocasionado por Wilson Núñez llega a la suma s/. 95'.980.084,00 sucres, originado en el otorgamiento de sobregiros a familiares suyos, no cubiertos en el monto indicado.- **CUARTO:** A fojas 684 de los autos, se encuentra la sentencia del Tribunal Penal en la que, en forma pormenorizada, se describen los actos de apropiación ilegal de dinero realizados por Wilson Alfredo Núñez Ibarra en su calidad de Jefe de Agencia de Filanbanco, en connivencia con sus familiares, determinando de este modo que el acusado abusó y dispuso dolosa y arbitrariamente de recursos del banco. La sentencia concluye afirmando que el licenciado Wilson Núñez Ibarra es el responsable directo, en calidad del perjuicio al Filanbanco al haber otorgado sobregiros a sus familiares con el afán de beneficiarlos. Todo lo anterior lleva a la Sala a considerar cumplidos los

presupuestos de los artículos 157 y 326 del Código de Procedimiento Penal, para expedir sentencia condenatoria.- Conforme el inciso cuarto del artículo 257 del Código Penal, también están comprendidos entre las personas que cometen delito de peculado, los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero, aún de los bancos privados, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos.- **QUINTO:** Es incuestionable que el sentenciado se ha limitado a negar insistentemente su responsabilidad, plenamente demostrada conforme se analiza en la sentencia impugnada, sin que exista fundamento para la casación, tanto más que al fundamentar su recurso ante este Tribunal el recurrente se contrae a criticar la valoración de la prueba, aduciendo inobservancia de los artículos 61, 62, 64, 65 y 66 del Código de Procedimiento Penal, para luego sostener que se le ha condenado sin demostración de la existencia del delito y de su responsabilidad penal, con violación del artículo 157 idem, pretendiendo en suma que se vuelva a examinar la prueba, lo que no procede en casación penal.- **SEXTO:** El señor Ministro Fiscal General subrogante en su dictamen expresa que todos los elementos procesales analizados, llevan a la conclusión de que la sentencia expedida por el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, no ha violado la ley como indebidamente se sostiene en la fundamentación del recurso de casación, por lo que pide a la Sala declararlo improcedente.- **RESOLUCION:** Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta **Primera Sala de Casación Penal**, declara improcedente el recurso interpuesto por Wilson Alfredo Núñez Ibarra.- Devuélvase el proceso al Tribunal Penal de origen.- Notifíquese.-

f.) Dr. Eduardo Brito Miele, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos X. Riofrio Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 31-04

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

Quito, 30 de enero del 2004; las catorce horas.

**VISTOS:** Por concluido en forma legal con validez procesal el trámite del recurso de casación interpuesto por la Agente Fiscal Regional de Aduanas de Cuenca sobre la sentencia del Tribunal Distrital Fiscal N° 3 de esa ciudad, que absuelve al procesado Teniente Coronel Angel Gavidia Velasteguí, en el juicio penal aduanero N° 114-03.OR, para sentencia esta Sala, considera: **PRIMERO.-** Que por sorteo legal el conocimiento y resolución de esta causa correspondió a esta Sala que asumió competencia bajo los preceptos de los artículos 200 de la Constitución Política de

la República, 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 395 reformado del Código Tributario y 349 del vigente Código de Procedimiento Penal. **SEGUNDO.-** En su fundamentación del recurso el Ministerio Público insistiendo en la impugnación, expone que la Agente Fiscal Regional de Aduanas del Distrito del Azuay considera que el Tribunal inferior ha realizado falsa aplicación del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal (de 1983 aplicable al caso) pues no ha valorado en debida forma la declaración aduanera o Documento Unico de Importación y se falta a la verdad sobre el origen y procedencia de las mercaderías constantes en la factura comercial situación observada en el informe especial de Contraloría y confirmada por el Ministerio Público en el dictamen fiscal correspondiente, todo lo cual deriva en la contravención expresa del texto del artículo 83 literal j) de la Ley Orgánica de Aduanas y del artículo 42 del Código Penal, concordante con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 1147, publicado en el Registro Oficial de 19 de febrero de 1998, omitiéndose además, la aplicación del artículo 85 de la Ley Orgánica de Aduanas, así como el artículo 342 del Código Tributario. Expone también en la fundamentación, que la Sala de Conjuces de aquel Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, al referirse a la "falsa declaración aduanera con la que se introduce la mercadería, analiza únicamente el Documento Unico de Contribuyentes N° 0758709, en el que se consigna como importadora y por tanto declarante a Edid Suesscum, quien como propietaria realiza la declaración de la mercadería, lo que, a criterio del juzgador, cumple con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley Orgánica de Aduanas, por lo que estima ilógico imputar al sindicado Gavidia, ya que no es él el importador y por que no existe en el proceso ni un sólo dato que lleve a señalarle como la persona que declaró fraudulentamente sobre alguna de las circunstancias determinadas en el literal j) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Aduanas. Con lo expuesto, estima la Fiscalía General que los conjuces autores de la sentencia absolutoria, "no realizaron una debida valoración de la documentación que sirvió de base para la importación de la mercadería y de sustento para la acusación en la audiencia de juzgamiento....." y por ello, solicita que en mérito de la aplicación de las normas legales se sancione al Teniente Coronel Angel Gavidia, como autor responsable del delito aduanero, de acuerdo con los artículos 82, 83 letra j) y 85 de la Ley Orgánica de Aduanas y artículo 42 del Código Penal. **TERCERO.-** Opuesto a los motivos de la fundamentación el procesado absuelto Angel Gavidia responde y señala entre otros aspectos "mi participación en el presente proceso se da cuando se me ordena por parte del Sr. GERENTE GENERAL DE LA CAE que realice una Reliquidación de Tributos, cuando ya la mercadería se encontraba nacionalizada y en poder de los supuestos propietarios, es decir cuando los hechos considerados delictuosos habían sido ejecutados con anterioridad por otros funcionarios, sin que mi persona haya intervenido en esos actos. Es decir, la mercancía ingresó a Zona Primaria Aduanera, fue recibida por el personal de Aduana, realizaron el Aforo Físico, se cumplió con la revisión documental, se nacionalizó y finalmente autorizaron la salida de la misma a su destino ulterior, todas estas formalidades y actividades aduaneras se cumplieron en mi ausencia y cuando el Sr. Tenl. de E. M. Víctor Hugo Cano Apolo que firma todos los DUI's se encontraba encargado de la Administración de Aduanas de Loja, tal como consta en el proceso en varios documentos, incluido el informe de mismo Tenl. Cano". Para motivar más su defensa Angel Gavidia expone que "es necesario advertir que sobre los

mismos hechos, realizados en la misma fecha, esto es, la misma importación de whisky como único producto, se iniciaron 18 juicios en mi contra posiblemente por ser varios los importadores. Estas causas merecieron igual sustanciación y en todas fui absuelto con los mismos fundamentos que se ajustan a la realidad y a la ley; sin embargo, el Ministerio Fiscal incurre en contradicciones al fundamentar los recursos interpuestos por la Agente Fiscal del Distrito de Cuenca en las diferentes causas, pues a diferencia de lo que dice en esta causa, en el juicio N° 139-03-MB que también correspondió conocer a la Segunda Sala, tratándose de una causa que como queda dicho se refiere a los mismos hechos, se pronuncia textualmente en el sentido de que la Agente Fiscal **“no especifica en que consiste la violación de la ley en la sentencia absolutoria, dictada a favor del Tnte. Crnel. E. M. Angel Gavidia, pues el fallo expresamente determina que intervino el Teniente Crnl. Víctor Hugo Cano Apolo, por lo que mal puede aceptarse que Gavidia autorizó la nacionalización y el pago de los tributos”**. En este pronunciamiento el Sr. subrogante de la Sra. Ministra Fiscal General vierte una serie de argumentos que se ajustan a la realidad de los hechos y que de acuerdo con la ley como bien se expresa me eximen de toda responsabilidad en el ilícito materia de la causa, para concluir expresando textualmente que **“al no haber intervenido en el ilícito señalado en la sentencia el Tcnl. Angel Gavidia, no fundamentó el recurso de casación interpuesto por la Dra. Lupe Ramos Meneses, Agente Fiscal Regional de Aduanas del Distrito de Cuenca”**. En el juicio N° 110-03-AE que también correspondió conocer a la Segunda Sala, y que se refiere a los mismos hechos, el subrogante de la Sra. Ministra Fiscal General, en el acápite cuarto de la fundamentación del recurso manifiesta textualmente lo siguiente: **“Las justificaciones para establecer las responsabilidades por el cometimiento del delito, que constan en el mismo considerando cuarto de la sentencia recurrida, afirma que en el caso que nos ocupa, respecto a la falsa declaración aduanera con la que se introduce la mercadería, en el que consta como importador y por tanto declarante Ramón Pita Cango, por consiguiente, el Teniente Coronel Angel Gavidia no es el importador y que quien autorizó la declaración constante en el Documento Unico de Importación y salida de la mercadería es el Teniente Coronel de Estado Mayor Víctor Hugo Cano Apolo, conforme el mismo manifiesta en su informe y declaración, pues se encontraba al frente de la administración aduanera de Loja”**. En el acápite quinto de esta fundamentación, luego de un análisis sobre la participación delictiva dice **“..... en el caso, no consta en la sentencia que el Teniente Coronel Angel Gavidia haya ejecutado algún acto que hubiere permitido de manera directa o indirecta la ejecución del delito, en consecuencia no puede ser considerado ni como autor o cómplice de esta infracción, por lo que no fundamento el recurso de casación en cuanto hace referencia a su responsabilidad penal, por no haber intervenido en la ejecución del delito de contrabando.....”**. CUARTO.- Los motivos de la impugnación de la sentencia no guardan conformidad con la verdad procesal; y, por el contrario, el fallo sobre el que versa la casación, analiza y valora los antecedentes que dan origen al juicio, la prueba actuada, la naturaleza jurídica de la presunta infracción en juzgamiento según la norma de la letra j) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, para concluir en el orden lógico y sana crítica, desechando el cargo contra Angel Abdón Gaviadia Velasteguí como ex Gerente del VI Distrito de

Aduanas de Loja al amparo de los razonamientos concatenados y armónicos que la sentencia contiene, especialmente en los considerandos segundo, tercero y cuarto, entre los cuales, la prueba relacionada con el informe del Subadministrador Teniente Coronel Víctor Hugo Cano Apolo, elevado al Administrador de Aduanas (considerando cuarto del fallo) es relevante para la causa, como son también las opiniones de la Fiscalía General, que en otros juicios conexos al presente, en que Gavidia Velasteguí fue absuelto, se reconoce que no fue éste quien autorizó la nacionalización y el pago de los tributos, sino que intervino Víctor Hugo Cano Apolo, agregando el Ministerio Público que **“para sancionar a una persona, se debe juzgar su participación, es decir, la cooperación consciente en la consumación de un delito; para que el acto del partícipe sea punible es necesario que deben ejecutarse actos de autoría; el partícipe debe concurrir a la realización del hecho principal típico con conciencia de que actúa para ese hecho principal; que hubiera coadyuvado a la ejecución de un modo principal practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción”**. Por el examen integral de los autos que la Sala realiza por excepción para relacionarlo con la ley y la sentencia, este Tribunal de Casación, determina que en la especie no hay violación legal; y, en consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, con arreglo al artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, se estima improcedente el recurso interpuesto por el Ministerio Público y al declararlo así, ordena devolver el proceso al juzgador de origen para los fines de ley.- Notifíquese.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico: f.) Secretario Relator.

En Quito, hoy treinta de enero del dos mil cuatro, a las diecisiete horas, le notifico con la nota de relación y sentencia que anteceden a la Sra. Ministra Fiscal General por boleta dejada en el casillero N° 1207; a Angel Gaviaria le notifico en el casillero N° 1262.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

N° 40-04

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

Quito, 5 de febrero del 2004.- Las 10h00.-

**VISTOS:** De la sentencia expedida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, que confirmando el fallo del Tercer Tribunal Penal de Pichincha, condena a Ayman

Ramadán como coautor del delito tipificado por el artículo 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, éste propuso recurso de casación alegando falsa aplicación de la ley en la sentencia, por violación de aquel artículo 64 aplicado erróneamente y de los artículos 16, 42 y 46 del Código Penal que dejaron de aplicarse, errores de derecho originados a su vez en la contravención al artículo 64 del Código de Procedimiento Penal de 1983, por no haberse valorado con sana crítica el acervo probatorio de descargo. Observa que “no existe en el Código Penal la coautoría, sino autoría, complicidad y encubrimiento; y que aún, en el supuesto no consentido de que hubiere tenido una real participación en la ejecución del delito, no sería coautor ni cómplice, sino tan sólo encubridor, pues en ningún momento ejecutó los actos o presupuestos exigidos para la autoría o complicidad. Alega también el recurrente que el delito de tráfico no se perfeccionó por la intervención policial, pues, al haber una de las sindicadas realizado la ingesta de cápsulas con droga, se habría configurado el delito penal de transporte en el interior del cuerpo, lo que también fue interrumpido, por lo que -dice- la acción finalista nunca se consumó o realizó, existiendo a lo sumo tentativa de transportar droga. Sin haberse demostrado -sostiene- la figura de tenencia o posesión cuyos elementos constituyentes del tipo no se han probado, el recurrente pide que se le sancione como encubridor de tentativa de transporte de estupefacientes. El trámite impugnatorio concluyó con observancia irrestricta de las normas constitucionales y legales, por lo que, siendo válido el proceso, para sentencia se considera: **PRIMERO.-** Que por mandato de los artículos 200 de la Constitución Política de la República, 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y 349 del Código de Procedimiento Penal, la Sala tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso legalmente interpuesto. **SEGUNDO.-** A la fundamentación sobre el presunto agravio jurídico que el sentenciado-recurrente expone haber sufrido con la sentencia, el Ministerio Público responde que la valoración de los elementos probatorios sobre el hecho delictual y la responsabilidad del encausado, está en el ámbito de los jueces y tribunales de las instancias del juicio y no en la Sala de Casación que conoce y resuelve solamente lo correspondiente supuestos errores de derecho en el fallo. Que analizar nuevamente los hechos a través del recurso de casación, es abrir nueva instancia y desnaturalizar el sistema de la etapa plenaria del proceso penal; para concluir señalando que no existe violación de la ley por el Tribunal juzgador, y que el recurso no es procedente. **TERCERO.-** El fallo recurrido describe el hecho incriminado con los detalles prolijos de su perpetración y las pruebas legales aportadas por las partes, declarándose comprobada conforme a derecho el acto punible y la responsabilidad penal del impugnante, que esta Sala califica como de autor, por su participación directa e inmediata en la perpetración del delito junto con los demás sentenciados, sin que haya impedido o procurado impedir la ejecución de la infracción, y por el contrario coadyuvando a su realización de un modo principal, como en sana crítica este Tribunal aprecia de las pruebas y circunstancias del acto delictual, referidas en la sentencia. Es irrelevante para el caso, la observación del recurrente sobre el empleo de la palabra “coautor”, porque ésta en forma alguna altera la esencia ni grado de responsabilidad asignada a Ayman Ramadán, ni comporta falsa aplicación de la ley, tomando en consideración que es coautor, “el autor en unión de otro o juntamente con varios más” (Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual) como es para el presente caso, el sentenciado

Ramadán, ligado en la pluralidad de ejecutores del delito de tenencia de estupefacientes-psicotrópicas, y no de encubridor de tentativa de “transporte”, a las que alude sin fundamento jurídico el sentenciado. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acorde con lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, la Sala declara improcedente el recurso de casación de Ayman Ramadán, ordenando la devolución del proceso al juzgador de origen para los fines de ley.- Notifíquese y cúmplase.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico:

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

---

N° 43-04

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

Quito, 6 de febrero del 2004.- Las 10h00.-

**VISTOS:** Apoyado en las causales 3 y 4 del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, Wilson Toro Cortez propone recurso de revisión de la sentencia expedida por la Corte Superior del Carchi que al resolver la consulta en el juicio penal por tráfico de precursores químicos (bicarbonato de sodio) confirma en su contra el fallo del Tribunal Penal de esa provincia al declararlo autor del delito que tipifica y sanciona el artículo 73 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la pena modificada por atenuantes de 6 años de reclusión mayor ordinaria y multa de 60 salarios mínimos vitales. Por concluido el trámite constitucional y legal del recurso, la Sala dicta sentencia, considerando: 1°) Su competencia que le asigna la Constitución Política de la República, la ley y el sorteo respectivo en esta Corte. 2°) Es válido el proceso impugnatorio por no haberse omitido en la sustanciación requisito o solemnidad alguna que influya en la decisión de la causa. 3°) El sentenciado-recurrente alega para revisar su causa, que la sentencia ha sido dictada en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados (causal 3); y, que no es responsable del delito por el que se lo condenó (causal 4) artículo 360 del Código de Procedimiento Penal. 4°) La Sala suprema de revisión observa que de conformidad con el artículo 362 ibídem, la solicitud de revisión debe estar debidamente fundamentada y contener la petición de prueba, aspectos imperativos que la norma impone, no como enunciados

formales, sino como obligación ineludible de sustentar jurídicamente y demostrar el error de hecho de la sentencia impugnada con nuevas pruebas a las que sirvieron de base para la condena. 5º) En el caso, Toro Cortez al interponer su recurso ante el Tribunal Penal del Carchi, luego de relatar críticamente los actos procesales del juicio penal, estima ser inocente de la infracción, pues considera haber demostrado en esa causa no ser “el dueño del bicarbonato de sodio, sin que el tribunal inferior hubiera tomado en cuenta sus declaraciones preprocesal e indagatoria y los documentos probatorios que acreditaron en su momento, que los propietarios de los 250 kilos del precursor químico, eran de Carlos Mario Medina y William N. Expone que fue engañado por Carlos Mario Medina, quien es el único responsable del delito en mención. Concluye la pretendida fundamentación invocando a su favor que hubo apresuramiento del juzgador al inobservar los artículos 61 y 65 del Código de Procedimiento Penal de 1983; y, en lo relativo a la prueba de los motivos de su recurso, Toro Cortez, se limita a reproducir determinadas actuaciones, documentos y providencias del sumario del juicio penal N° 52-2001, omitiendo justificar las causales que invocó para la revisión, aspecto que también destaca el Ministerio Público, al contestar la ineficiente fundamentación de la impugnación. Al respecto, la señora Ministra Fiscal General del Estado, observa que: “no basta que al interponer el recurso se exprese el fundamento legal, si no que es menester que se aporte prueba distinta de la introducida al proceso, que ya fue apreciada y valorada por el juzgador al momento de emitir el fallo condenatorio, como imperativamente lo establece el inciso final del mencionado artículo 360, prueba que no ha presentado el recurrente en el término que para el efecto le concedió la Sala; por consiguiente, sus cuestionamientos han quedado en meros enunciados, toda vez que está justificado conforme a derecho la existencia material de la infracción; pues el bicarbonato de sodio es un químico; y siendo un producto químico específico, sujeto a fiscalización puede con seguridad ser utilizado en los procesos de producción de sustancias estupefacientes, tanto más que estuvo camuflado en sacos de azúcar Valdez, para transportarlo por territorio ecuatoriano. Por otra parte, el fallo deja expresa constancia que si bien Wilson Toro Cortez, no es el dueño del bicarbonato de sodio, consta que intervino directamente en el transporte”. Por las consideraciones precedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, con apoyo en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de revisión y manda que el proceso sea devuelto al juzgador de origen.- Notifíquese y cúmplase.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico:

f.) Secretario Relator.

Quito, nueve de febrero del dos mil cuatro, a partir de las quince horas, notifico mediante boletas con la nota de relación y sentencia que anteceden, a la señora MINISTRA

FISCAL GENERAL en el casillero N° 1207; al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero N° 1200; a WILSON TORO en el casillero N° 1906.- Certifico.

f.) Secretario Relator.

N° 47-04

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

Quito, 4 de febrero del 2004, las diez horas.-

**VISTOS:** Justo Armando Ochoa Alvarez en su denuncia de fojas 43 manifiesta al Juez de lo Penal de Loja que, el domingo 31 de enero de 1999, en horas de la mañana, en su casa de habitación que la tiene en la parroquia de Malacatos, se hizo presente el ciudadano Víctor Manuel Mantilla y le dio en venta un vehículo marca TOYOTA clase camioneta, tipo cajón, motor No. 4Y0482706 color blanco, matriculado a nombre de Grace Donoso Chávez. Que el precio de la venta fue el de cuarenta millones de sucres, de los cuales, pagó al contado quince millones y los veinticinco millones restantes en quince días. Que el 10 de febrero de 1999, en la ciudadela Argelia de la ciudad de Loja, Agentes de la Policía Civil Nacional, allanando su domicilio, sin orden judicial alguna, procedieron a llevarse el automotor aduciendo que éste era robado. El 23 de febrero de 1999 el Juez Tercero de lo Penal de Loja dictó auto cabeza de proceso en contra de Víctor Manuel Mantilla Moreno y dispuso su prisión preventiva iniciándose de este modo la presente causa penal que en la que se ha dictado la sentencia del Segundo Tribunal Penal de Loja, declarando a Víctor Manuel Mantilla Moreno autor del delito de estafa, infracción prevista y reprimida en el artículo 563 del Código Penal, y le impuso la pena de cinco meses de prisión correccional en atención a lo que dispone el artículo 73 ibídem. Se condena, además al infractor al pago de las costas del juicio y de los daños y perjuicios. Es de advertir que el agraviado presentó formal acusación particular que fue admitida y que se rechazó el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio dictado contra el vendedor del vehículo. A fojas 136, el acusador particular Justo Armando Ochoa Alvarez interpuso el recurso de casación ante la Corte Suprema y el sorteo de ley ha radicado el conocimiento del caso ante esta Sala que para resolver, consigna las reflexiones de orden legal que siguen: **PRIMERO:** Por lo dispuesto en la Constitución Política de la República y el Código de Procedimiento Penal, esta Sala es competente para conocer de la impugnación del acusador particular, quien rechaza la sentencia expedida.- **SEGUNDO:** La causa se ha sustanciado conforme a las reglas procesales que le son propias y no existe causa alguna de nulidad.- **TERCERO:** El fundamento único del recurso de casación, al decir del acusador particular, constituye el hecho de que el responsable de estafa debe ser reprimido con prisión de seis meses a cinco años y que siendo esto así se le impone sólo la pena de cinco meses, en aplicación del artículo 73 del Código Penal, cuando solo se ha justificado una circunstancia atenuante mientras que la

ley exige que sean dos las atenuantes para que proceda la rebaja de la pena; ya que dice el recurrente no se ha probado conducta "ejemplar" del procesado posterior a la infracción. Examinada la sentencia y los autos en relación con la alegación del recurrente, a fojas 88 del cuaderno del plenario se encuentra la certificación del Centro de Rehabilitación Social de Loja, que acredita conducta EJEMPLAR del interno; por lo que carece de asidero la alegación del recurrente.- **CUARTO:** El señor Ministro Fiscal General subrogante considera que no existe violación de la ley en el texto del fallo ni existe una errónea aplicación de la misma, por lo que es del parecer que el recurso interpuesto debe ser rechazado de conformidad con lo establecido en el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Primera Sala de lo Penal declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Justo Armando Ochoa Alvarez en impugnación de la sentencia expedida por el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja en el presente juicio penal que se ha seguido contra Víctor Manuel Mantilla Moreno por el delito de estafa.- Devuélvase el proceso al Inferior para su archivo.- Notifíquese.

f.) Dr. Eduardo Brito Miele, Magistrado - Presidente.

f.) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado.

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico:

f.) Secretario Relator.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Ira. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.- Quito, 17 de febrero del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.

### PROCESO 54-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito e interpretación de oficio de los artículos 83 literal b) y 84 de la misma Decisión. Marca: MC POLLO. Actor: AVIDESA S.A. Proceso Interno N° 4307 ML.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres.

#### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 19 de mayo del

2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno N° 4307 ML.

El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto.

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

#### 1. Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por el apoderado especial de AVIDESA S.A. siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Procurador General del Estado y como tercero interesado, según el consultante y el demandante, interviene MCDONALD'S CORPORATION.

#### 2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio N° 394-TCADQ-1S-4307-ML de 16 de mayo del 2003 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

Que el 26 de julio de 1994, la Compañía McDONALDS CORPORATION, presentó solicitud de registro del signo MC POLLO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos*).

Con relación a las observaciones, cursa en autos la Resolución N° 0960775, por la que se rechazan cuatro observaciones presentadas y se concede el registro de la denominación Mc Pollo a favor de MCDONALDS CORPORATION.

Dicha resolución indica que, a la solicitud de registro del signo MC POLLO a favor de MCDONALDS CORPORATION para distinguir servicios de la Clase 42, el apoderado de Procesadora Nacional de Aves C.A. PRONACA presentó primera observación, por ser titular de las marcas denominativas "MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO; MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO (diseño) y las solicitudes de registro de las denominaciones 'MR.'; MR 'POLLO'" para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 29, 30, 31, 5 y 42.

El apoderado de Avidesa S.A. presentó segunda observación al registro del signo solicitado, por ser titular de las solicitudes de registro de los signos "MAC POLLO; McPOLLO SU POLLO RICO+gráfica; MAC POLLO+gráfica; MAC POLLO en Colombia", que distinguen productos y servicios de las Clases 29 y 42, además de nombre comercial.

La representante legal de McDonald's Cía. Ltda. presentó tercera observación al registro del signo solicitado "ya que su representada es titular del nombre comercial denominado 'MC DONALDS'". Además presentó cuarta observación por ser titular del nombre comercial MC DONALDS.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechaza las cuatro observaciones presentadas argumentando básicamente que "la denominación solicitada por McDonald's Corporation, así como las del resto de su propiedad, no solo son notorias, sino como la doctrina enuncia son marcas famosas y de alto renombre, que constituyen una especie dentro de la categoría las (sic) marcas notorias, pues su uso se ha hecho tan intenso a nivel internacional, que no solo es conocida por el sector de los consumidores que adquieren el género de productos o servicios que individualiza (caso de las marcas notorias) sino que es reconocida por la generalidad del público de varios países, idiomas, culturas, sean o no consumidores de ese producto o servicio", finalmente declaró que se "rechazan las cuatro observaciones presentadas y se concede el registro de la denominación solicitada ... ordenándose la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo ...".

### 3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora Compañía AVIDESA S.A. indica que tiene registradas, en la República de Colombia, las marcas: MC POLLO para distinguir servicios de la Clase 42, MC POLLO SU POLLO RICO+GRAFICA para distinguir productos de la Clase 29, y la solicitud de registro del signo MC POLLO +GRAFICA para distinguir también productos de la Clase 29 y el nombre comercial MC POLLO.

Manifiesta de que la solicitud para registro del signo Mc Pollo "es irregistrable, en razón que no cumple, y al contrario contraviene lo dispuesto en las normas contenidas en la Decisión 344", toda vez que entre los signos en pugna "fonética, auditiva, gráfica e ideológicamente existe toda similitud e identidad, ya que la simple lectura de ambas denominaciones se desprende la total identidad entre ambos signos" por lo que el signo solicitado "induciría a error al público sobre la procedencia de los productos y sobre el fabricante ... la marca de producto (sic) solicitada es irregistrable fundamentalmente porque contraviene el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344...".

Sostiene que su marca es notoriamente conocida y que "tratándose las marcas de mi mandante de marcas notoriamente conocidas, tiene la plena protección que les otorga la ley, no solamente en protección de los derechos de su titular, sino también en los del público consumidor, más cuando se trata, como lo es en este caso, de productos de amplio consumo en relación con los cuales cualquier posible confusión se acentúa".

Argumenta que presentaron todas las pruebas que fundamentan lo expuesto en la demanda y que demuestran que "la marca (sic) Mc Pollo es irregistrable".

Finalmente pretende que se revoque la Resolución N° 0960775 de 8 de julio de 1997, se restituya su derecho y se "ordene el rechazo de la solicitud de registro de la marca (sic) de servicios McPollo".

### 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Directora Nacional de Patrocinio del Estado, delegada del Procurador General del Estado comparece "con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso".

El Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Delegado del Procurador General del Estado, comparece manifestando "me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica (sic) demanda propuesta por la Actora" sin que empero conste en el expediente la contestación por parte del indicado Ministro a la que adhiere.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, manifiesta que "impugna la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente indebidamente pedido y actuado".

### CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

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

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no se interpretará el artículo 93 de la misma Decisión y de oficio se interpretarán los artículos 83 literal b) y 84 de la Decisión 344 por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son:

#### Decisión 344

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

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate:

(... )”.

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

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

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

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

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

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

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

(... )”

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

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

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

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

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

## I. LA MARCA Y SUS REQUISITOS

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

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

En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca:

### Requisitos

#### **La perceptibilidad**

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

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

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

#### **La distintividad**

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

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

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en “el mercado de servicios y de productos”*.

*El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio del 2000).

#### **La susceptibilidad de representación gráfica**

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado en palabras, figuras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo descriptible que permita formarse una idea del signo objeto de la marca para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo 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.

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

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

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca MC POLLO cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## **II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS**

La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por sí mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: *“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”*. (Proceso 82-IP-2002, marca CHIP'S, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero del 2003).

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, *“obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”*. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85).

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: *“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”*. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999).

### III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSION.

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

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

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

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

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

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre

los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP'S, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero del 2003).

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

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

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

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a 105 efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

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

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

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los

signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

#### Reglas para efectuar el cotejo marcario

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

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

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

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

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

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa: Mc POLLO y MAC POLLO, así como con los demás que presentan observaciones: MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO, MR. POLLO, UN SEÑOR POLLO (diseño), MR. MISTER (diseño), MR., MR. POLLO, MAC POLLO, McPOLLO SU POLLO RICO+gráfica, MAC POLLO+gráfica, MAC POLLO e identificar la posible similitud ideológica, ortográfica o fonética entre Mc Pollo y las otras.

Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que si las denominaciones son idénticas, desplaza a la similitud, en cuyo caso no se aplican las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad releva de toda regla para realizar una comparación diferenciada entre los dos signos, *"pudiéndose establecer dicha identidad 'prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto'"* (Proceso 56-IP-2003, aprobado el 25 de junio del 2003, marca: IQA mixta, citando al Proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. N° 338 de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES).

#### IV. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA

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

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto Jorge Otamendi señala que: "La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen". (Otamendi, Jorge. Ob. Cit. P. 341).

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

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, caso "REMAVENCA", publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de "notoria" y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelanta el procedimiento y no en otro distinto. (Proceso 01-IP-87, marca: "VOLVO", publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15

de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial. (Proceso 77-IP-2000, marca: "PURO VARELA", publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio del 2001).

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:

*"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 pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo 'notoria non egent probatione'. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.*

*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. Aun 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". (Proceso OB-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).*

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

#### **V. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA**

Conforme lo dispone el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos y constituyan la

reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados que pertenezca a un tercero con independencia de la clase. Esta prohibición cuando se refiere a un signo distintivo comprende tanto a una marca como a un nombre comercial.

Con relación al caso, en la doctrina, José Manuel Otero Lastres dice: *"El signo oponente, que ha de pertenecer a un tercero que puede ser registrado o solamente usado, debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, puede ser una marca u otro signo distintivo, como por ejemplo, un nombre comercial. En segundo lugar, debe ser notoriamente conocido por los sectores interesados. Y, en tercer lugar, debe ser notoriamente conocido en cualquiera de los siguientes espacios territoriales: el país en el que el tercero solicita el registro, el comercio subregional o el internacional sujeto a reciprocidad".*

*"En cuanto a los productos distinguidos por el signo cuyo registro se solicita y por el signo notoriamente conocido opuesto como impedimento, cabe señalar que pueden ser idénticos, similares o distintos. En caso de que sean idénticos o similares, sean estos últimos de la misma o diferente clase del Nomenclátor, se producirá riesgo de confusión, aunque no lo diga expresamente la norma". (Otero Lastres, José Manuel, op. cit. p. 251).*

La protección de la marca notoria se da aún cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el signo cuyo registro ha sido solicitado; dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Además el Tribunal ha señalado que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de especialidad y territorialidad generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.

De acuerdo al literal e) de la misma decisión, la protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de una marca o de un nombre comercial, se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento, toda vez que se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la distintividad o a la reputación de aquélla.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

#### **CONCLUYE**

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales

de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

**SEGUNDO:** No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

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

**CUARTO:** Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a una decisión de la administración o, en su caso, del juzgador, quien no exento de discrecionalidad pero necesariamente alejado de toda arbitrariedad, ha de adoptarla en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial.

**QUINTO:** No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados, y que pertenezca a un tercero.

La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier otro signo se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.

**SEXTO:** La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiere el carácter de notoria.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del Proceso Interno N° 4307-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE (E)

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

**PROCESO 59-IP-2003**

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: "ROLAND diseño de letras". Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso Interno N° 6805-2000-MP.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 12 de junio del 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del Proceso Interno N° 6805-2000 MP.

El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto.

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

**1. Partes en el proceso interno**

La demanda es presentada por la Sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado, y la Compañía AMERICAN ROLAND FOOD CORP., esta última, según el Juez Consultante, interviniendo como tercera interesada.

La actora Sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. a través de juicio verbal sumario pretende se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución:

- N° 973352 de 14 de septiembre de 1999, mediante la cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca "ROLAND diseño de letras", para proteger productos de la Clase Internacional 29 a favor de AMERICAN ROLAND FOOD CORP.

**2. Hechos**

Los señalados por el consultante en el oficio N° 395-TDCA-2S de 19 de mayo del 2003, y complementados con los documentos incluidos como anexos, señalan:

El 20 de septiembre de 1997 la Sociedad AMERICAN ROLAND FOOD CORP., por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca "ROLAND diseño de letras" para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 29, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 392 (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*). El 16 de octubre de 1998, la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., presentó observaciones al registro de la marca "ROLAND diseño de letras", por ser propietaria del "registro previo de la marca notoriamente conocida ROLAND ETIQUETA... para proteger productos de la Clase Internacional N° 25" (*Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería*). El 22 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante

*Resolución N° 973352, "niega la observación presentada, pues en su criterio AMERICAN ROLAND FOOD CORP tiene mejor derecho sobre la marca solicitada y dada la naturaleza de los productos que ampara no causaría confusión en el público consumidor; por tanto ordena la continuación del trámite de registro de la denominación (sic) ROLAND DISEÑO DE LETRAS ... y la emisión del título correspondiente".*

**3. Fundamentos jurídicos de la demanda**

La Sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., indica que "los signos ROLAND ETIQUETA y ROLAND DISEÑO DE LETRAS, son idénticos por lo que de aceptarse el registro del segundo se produciría confusión y error en el público consumidor"; y que "Resulta evidente ... la identidad en el orden fonético y auditivo, y la semejanza en el orden gráfico visual". Citando la sentencia de este Tribunal emitida en el Proceso 01-IP-87, reitera su criterio sobre la identidad de los signos en conflicto, señalando que por ello "la confusión es un hecho". En relación a este tema, también manifiesta que entre las marcas "ROLAND ETIQUETA" y "ROLAND diseño de letras", existe una innegable y evidente identidad ortográfica y fonética, por lo que "de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor".

La sociedad demandante cita el artículo 81 de la Decisión 344, señalando que: "la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS no es suficientemente distintiva, es decir, no posee poder diferenciador frente a la marca ya registrada en Ecuador ROLAND ETIQUETA". Finalmente, sostiene que dicho signo "no puede registrarse como marca ya que el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 ...es absolutamente claro al expresar que no son registrables como marcas los signos que no constituyan marca según el artículo 81 ...o que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".

Como pretensión "demando en acción subjetiva o de plena jurisdicción ... a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución 973352 ... se deje sin efecto y se niegue el registro de la marca ROLAND DISEÑO DE LETRAS ...".

**4. Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda**

**El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)**, contesta la demanda de la siguiente manera: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; (ii) ratifica la Resolución N° 973352 "pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional"; y, (iii) al momento de dictar sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda.

**El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado** "comparece con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa".

**El Director Nacional de Propiedad Industrial**, según el consultante "no contesta la demanda".

**Audiencia de Conciliación**, el 25 de junio del 2002, se lleva a cabo la Audiencia de Conciliación, en la que

**American Roland Food Corporation**, tercero interesado conforme lo manifiesta la autoridad consultante, comparece y dice:

Que *“tiene registradas las marcas Roland en varios países de América, tales como: Colombia, Bolivia, Perú ... marcas que protegen los productos de clases internacionales: 29, 30 y 32”*.

Que American Roland Food Corporation es legítima propietaria de la marca ROLAND, *“denominación que ha cobrado total notoriedad, misma que ha rebasado los límites internos de su país de origen ... para convertirse en marca de renombre ...”*; que en el Ecuador su marca es *“usada con singular éxito y prestigio, estando los productos con los que identifica esta marca en los principales supermercados y tiendas del país”*. Así mismo, señala que la marca ROLAND *“es novedosa, es visible y suficientemente distintiva, ya que tiene un diseño especial de letras y su etiqueta es inconfundible de cualquier otra, por lo que bajo ningún concepto se puede aceptar la verificación de que al permitir el registro esta denominación causaría confusión en el público consumidor”*; por lo que sostiene que es *“inaceptable creer que el público no diferencie entre lo que son productos comestibles ... que contempla la clase internacional 29 y que protege la marca ROLAND diseño de letras de mi representada, con calcetines que ampara la marca ROLAND de la parte contraria”*, indicando ser imposible, *“fuera de toda lógica pensar que el consumidor solicite un par de calcetines o medias y el vendedor por error le de pescado, carne, un frasco de mermelada o un producto similar a estos últimos”*, por lo que insiste en que la marca ROLAND, clase 29, no causa engaño ni confusión a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, protección y procedencia de los productos que ampara.

Que la marca Roland cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y que *“individualiza y singulariza en el mercado sus productos alimenticios”*.

Concluye oponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) improcedencia de la acción; (iii) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción; (iv) negativa de la confusión entre las marcas en controversia; (v) total validez de la resolución impugnada; (vi) falta de derecho de la actora para proponer la acción; (vii) *“coexistencia pacífica con la marca de la demandante”*; (viii) *“notoriedad y renombre de la marca ROLAND de propiedad de American Roland Food Corporation”*; y, (ix) no allanamiento a la nulidad.

Por su parte la representante de la Empresa Textiles El Rayo Cía. Ltda. dice: (i) se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda presentada el 21 de febrero del 2000; (ii) no desea conciliación y solicita se continúe con el trámite correspondiente, se abra la causa a prueba y se le conceda un término para legitimar su intervención.

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

#### CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación

ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

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

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son:

#### Decisión 344

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

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

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

a) *No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;*  
(...)

h) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate:*

(...).”

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

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

(...).”

## 1. LA MARCA Y SUS REQUISITOS

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

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

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca:

### Requisitos

#### *La perceptibilidad*

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

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

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

#### *La distintividad*

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La*

*marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"*. (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: *"El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos."*

*El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros"*. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio del 2000).

#### *La susceptibilidad de representación gráfica*

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado en palabras, imágenes, figuras, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo descriptible que permita formarse una idea del signo objeto de la marca para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo 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.

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

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

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ROLAND diseño de letras cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS

El Tribunal, considera que resulta también necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos.

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

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

Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, *"en el análisis... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor ..., debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"* (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: "FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS", editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: *"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado"*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto del 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: *"La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son*

*pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto."* (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). *"Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos."* (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 633 de 17 de enero del 2001, marca: SIXLETS).

Tratándose de marcas mixtas, a efectos del cotejo, se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada uno de los signos en cuestión cual de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario entre los elementos que resulten prevalentes en cada signo a fin de determinar su posible confundibilidad.

## III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por sí mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: *"Se trata de una prohibición de carácter general que se con figura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado"*. (Proceso 82-IP-2002, marca CHIP'S, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero del 2003).

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, *"obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores"*. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85).

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: *"el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del*

*consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor".* (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999).

#### IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que si las denominaciones son idénticas, desplaza a la similitud, en cuyo caso no se aplican las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad releva de toda regla para realizar una comparación diferenciada entre los dos signos, *"pudiéndose establecer dicha identidad 'prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto'".* (Proceso 56-IP-2003, aprobado el 25 de junio del 2003, marca: IQA mixta, citando al Proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. N° 338 de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES).

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

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

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

**La conexión competitiva**

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

Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación doctrinal y jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: *"La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o filar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos"*. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

El Tribunal ha sostenido que: *"en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error; será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para IC' consecución del citado propósito"*. (Proceso 67 IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre del 2002).

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

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

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

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: *"serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluarla conexión se hace necesario subdivididos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad"*. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739 de 4 de diciembre del 2001, marca: ALLEGRA).

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, *"el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes..."* (Proceso 09-IP-94, ya citado).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, cuando se dan los criterios de conexión competitiva los mismos que deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el Juez consultante.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

**CONCLUYE**

**PRIMERO:** Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

**SEGUNDO:** Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder conforme a los criterios contenidos en la presente sentencia.

**TERCERO:** No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

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

**QUINTO:** Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, quien no exento de discrecionalidad pero necesariamente alejado de toda arbitrariedad, ha de adoptarla en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial.

**SEXTO:** Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si entre ellos se da o no el fenómeno de conexión competitiva.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del Proceso Interno N° 6805-2000 MP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE (E)

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

#### PROCESO N° 69-IP-2003

**Interpretación prejudicial de las normas previstas en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 71, 72, literal h, y 73, literales a) y e), de la Decisión 313 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: Sociedad JEAN PATOU. Marca: "D L 1.000". Expediente Interno: N° 3352-ML.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, diecinueve de agosto del año dos mil tres.

#### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos "81 82 letra h), Art. 83 c) y d) y Art. 95 de la Decisión N° 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. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio del 2003; 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

De la demanda y de su contestación se desprende que la Sociedad JEAN PATOU "es propietaria de la marca 1000 cuyo registro en Ecuador fuera otorgado bajo el N° 6841-87 en noviembre 17 de 1987 para la clase internacional N° 3";

que la Compañía PERFUMERIA LEMAITRE S.A. “solicitó el registro e inscripción como marca de fábrica la denominación ‘D. L 1.000, trámite N° 37314-93 de fecha 18 de febrero de 1993”, destinada a proteger los productos de la clase internacional N° 3, relativos a: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, talcos para tocador, lociones capilares, dentífricos”. El 24 de febrero de 1994, la sociedad JEAN PATOU presentó observación al registro del signo en referencia y, en fecha 18 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución 0956395, notificada en fechas 23 y 28 de julio del mismo año, a través de la cual rechaza la observación y concede “el título de la marca de fábrica ‘D L 1.000’...”.

## 1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la actora denuncia que “la marca 1000 constituye un distintivo mundialmente conocido como marca de diferentes productos”; y que “ha demostrado de modo fehaciente que su marca existía y era notoria con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca ‘DL 1000’”.

En su demanda, el apoderado de la parte actora señala que “el nombre 1000 constituye un activo de inmenso valor para JEAN PATOU, razón por la cual dicha empresa han (sic) gastado considerable suma de dinero en proteger su marca en muchos países del mundo inclusive el Ecuador”. Como fundamento de derecho indica el demandante: ‘El artículo 82 literal h) de la Decisión 344 ... que prohíbe registrar como marcas aquellos signos que creen confusión sobre la procedencia, las características o cualidades de los productos que buscan proteger’; “El Art. 83 literal c) de la citada decisión prohíbe el registro de marcas que fueren idénticas o similares a otras marcas registradas previamente para proteger productos de similares características. También el literal e) del mismo artículo 83 prohíbe el registro de marcas que fueran de tal manera similares a marcas notoriamente conocidas que crearían confusión en el consumidor, aún cuando los productos protegidos fueran distintos”; por lo que sostiene finalmente la demandante que “tiene el derecho al uso exclusivo del término 1000 como medio de identificar a los consumidores de sus afamados productos y según el inciso 1 del Art. 104 de la Decisión 344 tiene derecho a impedir que la Sociedad PERFUMERIA LEMAITRE S.A., o alguna otra persona no autorizada, utilice la marca DL 1000”.

## 2. Contestación a la demanda

**2.1.** Afirma el consultante que, en su contestación a la demanda, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “se limita a negar los fundamentos de la acción propuesta, a sostener la validez de su resolución y a pedir la interpretación prejudicial que hoy se recaba”.

**2.2.** Por otra parte, el delegado del Procurador General del Estado adhiere a la contestación presentada por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

**2.3.** El apoderado de la Sociedad PERFUMERIA LEMAITRE S.A., en su escrito de contestación, afirma que el literal h) del artículo 82 “no es aplicable al presente caso”, puesto que “carece de verdad” lo manifestado sobre

que su marca crea confusión; que “El Actor ... argumenta que ... el literal c) del artículo 83 de la Decisión 344, prohíbe el registro de marcas que fueren idénticas o similares ... literal que no es aplicable al presente caso, porque se refiere a lemas comerciales registrados; por lo tanto, este literal se menciona en forma absolutamente equivocada, porque en el presente caso, no se está en discusión ni en litigio sobre lemas comerciales registrados”; que “Tampoco es aplicable al presente caso el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344”; y plantea las siguientes excepciones: “1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el libelo de demanda. 2.- ... Ilegitimidad de personería del actor, y que se le declare falso personero. 3.- Violación del trámite. 4.- Imprudencia de la acción. 5.- ... Caducidad de la marca ‘1.000’ ... ya que el Actor en su infundada demanda no indica que esta marca de producto haya sido renovada, o que existe una solicitud de renovación marcaría. 6.- ... que la marca ‘1.000’ no se encuentra en uso real y efectivo en el Ecuador. 7.- ... que la marca ‘1.000’ no es notoria. 8.-... que al presente caso litigioso, no se puede aplicar el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344... 9.- ... que al presente caso litigioso, no se puede aplicar los literales c) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 ... 10.- ... que al presente caso litigioso, no se puede aplicar en forma fragmentaria el inciso 1 del artículo 104 de la Decisión 344 ... Porque aplicando en forma absoluta los cuatro numerales del artículo 104 ... el Actor probará que su marca actualmente caducada sea presuntamente notoria”.

## CONSIDERANDO

Que, las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal h), 83, literales c) y d) y 95 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 (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

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

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 15 y 16 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los artículos 71, 72, literal h) y 73, literales a) y e) de la Decisión 313 de la citada comisión, por ser estas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos.

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

**Decisión 344:**

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

**Decisión 313:**

**"Artículo 71.-** *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación 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 72.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(...)

*h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.*

(...)

**"Artículo 73.-** *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

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

(...)

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

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

(...).”.

**I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo**

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la

norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, 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 la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo D. L 1.000” fue introducida en fecha 18 de febrero de 1993, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 de 14 de febrero de 1992), mientras que la observación formulada por la Sociedad JEAN PATOU (el 24 de febrero de 1994), así como la concesión del registro del signo (el 18 de julio de 1996), ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 344 de la citada comisión.

Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos.

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

El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido luego en el artículo 81 de la Decisión 344, 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 de que se trate.

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

El artículo 71 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 77, literal d) en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

### III. De los signos engañosos

El literal h) del artículo 72 de la Decisión 313, reproducido luego en el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los respectivos productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través

de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide el registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos ... se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor ... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98 y 38-IP-99, publicadas en las G.O.A.C. N° 422 del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”, y N° 419 del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

### IV. De las marcas débiles

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

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

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

Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a), reproducida posteriormente en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, 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, 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.

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

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal 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 y cifras que integran los signos, al ser pronunciadas éstas, 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.

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

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

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

#### **VI. De la marca notoria**

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

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 73, literal e), de la Decisión 313, reproducida en el artículo 83, literal e), de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende - caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquella.

Por ello, el Tribunal reitera que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes" (Sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99 del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504 del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES").

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino a prevenir el aprovechamiento indebido o el perjuicio de aquella.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332 del 30 de marzo del mismo año, caso “MANOLITA”). Así, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96 de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318 del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”). Por tanto, de invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquella existía para la fecha de la solicitud de registro del signo.

En efecto, “El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino al momento en que fue solicitada y tramitada ... Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96 de 13 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253 del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98 de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338 del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

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

## CONCLUYE

1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 *eiusdem*.

3° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

4° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

6° 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.

7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquella existía para la fecha de la solicitud de registro del signo.

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 inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

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

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

---

### PROCESO 71-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.**

**Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: "RETROHAVIRAL". Proceso Interno N° 6299**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

#### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de julio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de agosto del año 2003.

#### 1. ANTECEDENTES:

##### 1.1 Partes

Actúa como demandante la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la firma GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA.

##### 1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la Sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 1368 de 30 de enero de 1999, mediante la cual la mencionada Superintendencia concedió el registro para la denominación "RETROHAVIRAL" como marca, solicitada por la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, declaró infundada la "oposición" presentada por THEWELLCOME FOUNDATION LIMITED, con base en la marca de su propiedad "RETROVIR", que distinga productos también de la clase 1.
- N° 14310 de 22 de julio de 1999, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida dependencia confirmó la resolución anterior.
- N° 25897 de 30 de noviembre de 1999, por la cual el Superintendente delegado de la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto y, confirma lo decidido en la Resolución Inicial N° 1368.

Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia "rechace" el registro de la marca RETROHAVIRAL.

##### 1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

##### a) Los hechos

- El 27 de enero de 1998, la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación "RETROHAVIRAL" como marca, para amparar productos de la clase N° 5 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>1</sup>
- El extracto de la solicitud fue publicado el 30 de abril de 1998, en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 459, Pág. 74.

---

<sup>1</sup> **Clase 5.-** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

- El 12 de junio de 1998, fue presentada observación por parte de la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca notoriamente conocida “RETROVIR”, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5.
- El 30 de enero de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 1368, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación solicitada.
- La Sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida.
- El 22 de julio de 1999 fue resuelto dicho recurso, por medio de Resolución N° 14310 que confirmó la N° 1368, en todas sus partes.
- El 30 de noviembre de 1999, el Superintendente delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 25897 por la cual, al resolver el recurso de apelación, igualmente propuesto, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotando de esta forma la vía gubernativa.

**b) Escrito de demanda**

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED manifiesta, que la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “RETROHAVIRAL”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional N° 5, respecto de la cual formuló “oposición” argumentando semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca de su propiedad “RETROVIR” que ampara productos también de la Clase Internacional 5.

Alude la violación del artículo 81 de la Decisión 344, por considerar que “la Administración ignoró que la marca RETROHAVIRAL carece del requisito de distintividad que exige esta norma, por su obvia similitud ortográfica, visual y fonética con la marca RETROVIR.”, produciendo riesgo de confusión entre los respectivos consumidores.

Sostiene que el artículo 83, literal a) de la aludida decisión fue violado por la administración, al declarar infundada la “oposición” presentada, pues “el Jefe de la División de Signos Distintivos, así como el Superintendente de la Propiedad Industrial ignoraron ampliamente la obvia similitud gráfica, fonética y conceptual que se presenta entre la marca notoria RETROVIR de mi mandante y la marca RETROHAVIRAL de la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA.”.

Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia al expedir su resolución y declarar infundada la observación, sostiene que “la Administración no podía partir de la afirmación errada de que RETRO es un prefijo común en la Clase 5, y simplemente analizar los demás elementos que componen las marcas enfrentadas.”.

En el mismo sentido manifiesta que las marcas en conflicto son similares y que “su coexistencia le creará al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado.”.

Manifiesta también, que “la marca RETROHAVIRAL pretende amparar los mismos productos que se amparan con la marca RETROVIR, consistentes **en un producto antiviral**”. Recalca que “la marca RETROVIR de mi representada fue utilizada por primera vez por mi representada en 1987 para distinguir **la primera medicina antiviral desarrollada para uso en adultos y niños contra el VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (Human inmunodeficiency Virus (“HIV”) o comúnmente conocido SIDA.**”.

Considera, adicionalmente, que la marca RETROVIR ha sido promocionada en casi todos los países del mundo incluyendo Colombia y otros de la Comunidad Andina, logrando “un muy buen posicionamiento en el mercado, ya que siendo la primera droga desarrollada para este tipo de enfermedades su demanda ha sido muy alta”.

Al señalar la violación del artículo 83, literal d), manifiesta que la administración no tomó en cuenta “el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR en el mercado mundial para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5.”.

Describe la utilización de su marca en algunos países, destacando la notoriedad de la misma, y afirma que “...todas estas pruebas nos demuestran claramente que la marca RETROVIR también es notoriamente conocida en Colombia, y que se encuentra muy bien posicionada en el mercado nacional de productos farmacéuticos.”.

Concluye aseverando, que “la administración al momento de realizar la comparación de las marcas RETROVIR y RETROHAVIRAL ha debido tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR, fundamento de la observación y, partir de este hecho al realizar su estudio, por cuanto esta clase de marcas gozan de una especial y mayor protección, con el fin de evitar que terceros se beneficien del buen nombre y difusión que tienen estas marcas en el mercado.”.

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 32-IP-96 y 34-IP-98.

**c) Contestaciones a la demanda**

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

Manifiesta que con la expedición de las resoluciones aludidas “no se ha incurrido en violación de normas contentivas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Sostiene la legalidad de los actos realizados y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 22-IP-96 y 1-IP-87.

Respecto a la violación del artículo 83 de la aludida Decisión, sostiene, en lo fundamental, que “la marca “RETROHAVIRAL” solicitada por la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA, para productos de la clase 5, es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.”.

La Sociedad **Grupo Internacional Farmacéutico GRUFARMA LTDA.**, considerada como tercero interesado en las resultas de esta controversia, por medio de apoderado contesta la demanda señalando que “La marca RETROHAVIRAL fue bien concedida por la entidad encargada de ello, en cumplimiento y observancia de las normas aplicables al tema, en especial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por ello, no se debe acceder a las pretensiones del demandante”.

Manifiesta en lo fundamental, que “la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca RETROHAVIRAL, verificó similitudes con las marcas registradas, analizó en debida forma las observaciones presentadas y al no encontrar en ninguno de los dos casos riesgos de confusión concedió el Registro.”.

Respecto de la violación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 citados por la parte actora, expresa que “si el análisis realizado por la demandante hubiera seguido esos principios o parámetros establecidos, el resultado indicaría que entre la marca RETROVIR y la marca RETROHAVIRAL no hay algún tipo de similitud...”.

Lleva a cabo un análisis comparativo de las marcas desde el punto de vista de la confusión visual, de la confusión auditiva e ideológica y, sostiene que la imagen que cada una de las marcas en conflicto son diferentes, así como queda demostrado por la comparación de los signos apreciados en su conjunto.”; “...que las marcas RETROVIR y RETROHAVIRAL tienen una pronunciación diferente, que simplemente resulta de un ejercicio de pronunciación sucesiva de las marcas.”; “...se produce una diferencia en el campo ideológico por cuanto la marca RETROVIR es un signo novedoso, proveniente de la imaginación y de la fantasía, sin un significado real ni evocativo de alguna idea específica, mientras que la marca RETROHAVIRAL puede imprimir en la mente del consumidor una idea determinada...”.

Sostiene finalmente, que “realizado éste análisis con cada uno de los criterios doctrinales y jurisprudencialmente establecidos queda claro que el análisis de confundibilidad que efectuó la demandante no fue el acertado, puesto que dejó de lado ciertos factores determinantes y relevantes en el momento del examen, y se basó en otros que no corresponden a la realidad de las marcas enfrentadas, por lo cual el despacho deberá revisar cuidadosamente cada uno de los argumentos presentados por la apoderada de la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED por cuanto éstos no envuelven la realidad marcaría y solo persiguen lograr un objetivo sin una fundamentación global y objetiva.”.

Acerca de la comparación de las marcas, destinadas a amparar productos de la misma clase, argumenta que “Si bien es cierto que la marca RETROHAVIRAL se

comercializará en el mismo mercado en que se comercializa la marca RETROVIR, también lo es el que hay que destacar que el estudio de confundibilidad entre las marcas, debe analizarse dentro del mercado al cual va a dirigirse el producto o servicio, identificado por determinado signo distintivo; por lo cual, y en este caso en particular, cabe resaltar que el mercado destinatario del producto **es únicamente el consumidor específico o especializado es decir el PACIENTE, por ser éste un producto restringido de la clase 5,** lo que genera el que las posibilidades de confusión son menores.”.

Señala, finalmente, que “es preciso decir que es cierto que el hecho de que las marcas distingan productos de la CLASE 5, hace más delicada y peligrosa su convivencia y que deben tener un rigor comparativo mucho más extremo; pero por ésta misma razón, **se han tomado las medidas adecuadas y óptimas para evitar que se ocasione un perjuicio a la salud pública y a la sociedad en general.**”.

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

#### CONSIDERANDO:

##### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base al artículo 125 del estatuto en actual vigencia, codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pedido que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, razón por la cual este organismo procede a atender el requerimiento oficializado.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

##### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1195 de 2 de mayo del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la misma decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado Constitutivo.

##### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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

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

*“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios*

*producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

(...)

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

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

(...)

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

*“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionado sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.*

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

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

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

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

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

#### 4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

#### a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

#### b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

#### c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

#### 5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen las prohibiciones para el registro de un signo como marca, referidas a las situaciones en las cuales el uso de aquella pueda inducir al público a error.

#### La identidad y la semejanza

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

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".<sup>2</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinar con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

**Similitud ideológica**, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra" (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.

**Similitud ortográfica**, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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

#### **Prefijos y sufijos de uso común**

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, principalmente, las denominativas, las gráficas y las mixtas,

en correspondencia a la estructura del signo; determinando que la marca denominativa está constituida por una o varias palabras pronunciables, con o sin significado; la marca figurativa está formada por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y la marca mixta, cuya estructura compleja, es en parte denominativa y en parte figurativa.

Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que:

"...estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre -la Autoridad encargada del examen de registrabilidad- que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distinguan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.

«Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 1 83 y ss.) ha señalado lo siguiente:

*"Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común".*

*"No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado .... se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente..."*

Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>3</sup> **Proceso 77-IP-2001**, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca; "CHOCOVITOS". JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Consecuentemente, la autoridad nacional competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.

### Reglas para realizar el cotejo marcario

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>5</sup>

### La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

El profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque "...la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes".<sup>6</sup>

Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a diferenciar los mismos productos y servicios pertenecientes a la clase 5 internacional, por lo que el Juez consultante debe poner

<sup>4</sup> **BREUER MORENO**, Pedro C. **Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio**, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

<sup>5</sup> **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>6</sup> Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, marca: **VODKA BALALAIKA**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

especial cuidado en determinar sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, ya citados anteriormente.

## 6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD

Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a *“aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.”*<sup>7</sup>

Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, conforme lo establece el artículo 84 de la misma decisión.

El referido artículo determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado:

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada.
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
3. La antigüedad de la marca y su uso constante.
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.”<sup>8</sup>

La autoridad nacional competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

## 7. MARCAS FARMACEUTICAS

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho:

“En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).”.

Ha expuesto así mismo este órgano comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000:

“En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”<sup>9</sup>

En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más estricto respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas.

Con base en estos fundamentos,

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad

<sup>7</sup> **Proceso 07-IP-96** G.O. N° 299 de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUENA CON TURBANTE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>8</sup> **Proceso 60-IP-2001**, sentencia del 16 de noviembre del 2001. G.O. N° 750 de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

<sup>9</sup> **Proceso 48-IP-2000**, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. N° 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada decisión.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 sean idénticos o similares a otros tal como lo contempla el literal a); tampoco son susceptibles de registro si constituyen una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, de acuerdo con el literal d) del mismo artículo.
3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.
4. En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos.
5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la autoridad nacional competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
6. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el 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.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial.

7. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.
8. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 6299 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento.

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

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

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

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## EL CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

### Considerando:

Que, el Himno, el Escudo y la Bandera de la provincia son símbolos que constituyen una alta expresión de civismo de los habitantes de Morona Santiago;

Que, es necesario demostrar el respeto a los símbolos de la provincia en todos y cada uno de los actos cívicos y oficiales;

Que, es necesario establecer una identidad de la provincia a nivel nacional; y,

En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 228 de la Constitución Política de la República y el literal a) del artículo 29 de la Ley de Régimen Provincial,

### Expedir:

**LA ORDENANZA QUE OFICIALIZA EL HIMNO, EL ESCUDO Y LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.**

**Art. 1.-** En todos los actos oficiales del Consejo Provincial de Morona Santiago y los que realicen las entidades públicas y privadas de la provincia, se entonará el Himno y se exhibirá la Bandera de Morona Santiago.

**DEL HIMNO**

**Art. 2.-** La letra del Himno corresponde al señor Francisco González y la música al señor Edgar Palacios. La letra es como sigue:

**CORO**

Gloria al pueblo que canta a la Patria  
con anhelos de un pecho ferviente;  
es Morona Santiago en Oriente  
la que hará tu futuro, Ecuador.

**ESTROFAS**

Corazón modelado en la selva,  
con la esencia de raza aborígen;  
¡madre tierra!, es tu seno de virgen,  
la que en noble e inmortal hidalguía,  
nos dio néctar-dulzor que nos guía  
a luchar por tu honor y libertad.

Y si brazos heroicos nos dieron  
tu esmeralda por rico tesoro;  
hombres libres hoy cantan en coro  
bendiciendo a la tierra fecunda,  
la plegaria de fe en que se funda  
su heredad, nuestro gran porvenir.

Junto al sol que acaricia los campos  
cabe el límpido azul de tu cielo,  
se agiganta en rápido vuelo  
cual esbelta se eleva la palma  
a encontrar en tu albura la calma  
nuestra historia, mi noble Ecuador.

Si tu entraña es fulgor de alborada,  
¡Oh: provincia, mi causa y mi sino!  
Yo te juro agrandar el camino  
hasta conquistar en tu gloria mi vida,  
para nunca encontrarte vencida...  
tierra mía, sagrario de amor.

**Art. 3.-** El tono en el que debe cantarse el Himno es el de fa mayor.

**Art. 4.-** En todos los actos en los que se entone el Himno a la provincia, se cantarán el coro y las dos primeras estrofas.

**DEL ESCUDO**

**Art. 5.-** El escudo de la provincia de Morona Santiago, recoge el sentimiento, identidad, cultura y las diferentes actividades del quehacer de su gente.

**Art. 6.-** En todas las instituciones de derecho público y en los diferentes organismos de derecho privado de la provincia se exhibirá el Escudo en un lugar alto y visible.

**Art. 7.-** El Escudo tiene la estructura y simbolismo siguientes: la parte periférica es de color rojo y en la parte inferior tiene la inscripción TEMPLO DE LA AMAZONIA; al lado izquierdo está una rama de olivo y al lado derecho una rama de laurel que representan los símbolos universales de paz y triunfo; las dos ramas están enlazadas en la parte inferior con una cinta de color celeste en la que está escrito el nombre de la provincia.

El campo del Escudo está dividido a la altura de sus dos terceras partes por una franja horizontal de color rojo en la

que constan doce estrellas blancas, equidistantes, de acuerdo al número de cantones de la provincia, a saber: Morona, Sucúa, Santiago, Limón Indanza, Gualaquiza, Palora, Taisha, Huamboya, Logroño, San Juan Bosco, Pablo Sexto y Tiwintza.

En la parte superior de la faja consta el volcán Sangay en erupción que constituye atalaya y vigía constante del adelanto y superación provincial, testigo además del trabajo tesonero y fecundo de sus hijos. Sus erupciones parecen ser, unas veces, holocausto y tributo natural a la belleza de esta provincia ecuatoriana; y en otras, protestas ígneas por el abandono y olvido de que parece ser objeto, dejando tan solo a los nativos y colonizadores espontáneos la dura tarea de integrarla al desarrollo socio-económico del país.

La parte inferior de la faja está subdividida verticalmente de dos partes iguales: a la izquierda, en forma vertical, está la bandera de la provincia y sobre ella una cornucopia que simboliza la fertilidad de su suelo, promesa siempre creciente de un futuro próspero; a la derecha está un caudaloso río, por el que surca una canoa remada por dos corpulentos aborígenes y en cuyas orillas está la selva milenaria, fehacientes características de esta provincia amazónica que mantiene impoluta su vegetación, su raza, sus costumbres y su medio de comunicación y transporte natural.

**Art. 8.-** El autor del Escudo es el Sacerdote Salesiano P. Martín Fernández.

**DE LA BANDERA**

**Art. 9.-** La Bandera se compone de dos franjas de igual tamaño; en la parte superior una de color amarillo y en la parte inferior una de color verde. El color amarillo simboliza la abundante riqueza y el color verde la exuberante vegetación que tiene la provincia de Morona Santiago.

**Art. 10.-** El autor de la Bandera es también el Sacerdote Salesiano Martín Fernández.

**Art. 11.-** Hágase conocer la presente ordenanza a los habitantes de Morona Santiago por los medios de comunicación social y mediante comunicaciones a las municipalidades de la provincia, Dirección de Educación Hispana de Morona Santiago, Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Morona Santiago, rectores de universidades y colegios; directores de escuelas y más establecimientos educacionales; y, a las instituciones públicas y privadas.

**Art. 12.-** La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Consejo, sin perjuicio de su promulgación.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Provincial de Morona Santiago, a los 19 días del mes de enero del dos mil cuatro.

f.) Ing. Jaime Mejía Reinoso, Prefecto de Morona Santiago.

f.) Dr. Rubén Moscoso Zúñiga, Procurador Síndico

**CERTIFICO:** Que la presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada en la sesiones ordinarias de los días 12 y 19 de enero del 2004.

f.) Prof. Saúl Jaramillo Montenegro, Secretario del Consejo.