

# **UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.**

**ANALISIS SOBRE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL  
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION  
CON EL DERECHO DE MARCAS.**

**TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS  
REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADO DE LOS  
TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.**

**DR. TEODOMIRO RIBADENEIRA MOLESTINA.**

**PEDRO JOSE HAJJ FERRI.**

**2007.**

**DECLARACIÓN PROFESOR GUIA:**

El presente Trabajo de Titulación fue realizado por el señor Pedro José Hajj  
Ferri, bajo mi orientación y guía.



Dr. Teodomiro Ribadeneira Molestina.

## **RESUMEN.**

El presente trabajo de titulación denominado **ANÁLISIS SOBRE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL DERECHO DE MARCAS**, está dividido en seis secciones detalladas en términos generales a continuación: **1)** Introducción al tema de estudio; **2)** El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, así como su Estatuto correspondiente; los objetivos e importancia de la interpretación prejudicial realizada por este órgano jurisdiccional de carácter supranacional y la supremacía de las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sobre el ordenamiento jurídico interno del Ecuador; **3)** Concepto, características, clasificación y naturaleza de las marcas o signos distintivos, análisis general del Capítulo I del Título VI de la Decisión 486 de C.A.N., trámite de oposición, cancelación y nulidad de registro de marcas; **4)** Casos en que opera la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia en materia de derecho marcario en el Ecuador, requisitos y proceso legal para que la misma se lleva a cabo, así como su naturaleza jurídica, características y su vinculación para el juzgamiento del proceso interno; **5)** Análisis jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en derecho de marcas, conjuntamente con un estudio de un caso práctico; **6)** Conclusión y Recomendaciones.

## INDICE.

<b>INTRODUCCION.</b>	<b>4</b>
<b>1. CAPITULO I</b>	<b>6</b>
<b>1.1. El Tribunal de Justicia de la CAN.</b>	<b>6</b>
1.1.1. Antecedentes y Creación	6
1.1.2. Características y Naturaleza	7
1.1.3. Tratado de Creación del TJCA	8
<b>1.2. Análisis del Estatuto del TJCA respecto de la interpretación prejudicial</b>	<b>14</b>
<b>1.3. Objetivos e importancia de la interpretación prejudicial del TJCA</b>	<b>23</b>
<b>1.4. Supremacía de las Decisiones de la Comisión de la CAN. sobre el ordenamiento jurídico interno del Ecuador</b>	<b>30</b>
<b>2. CAPITULO II</b>	<b>39</b>
<b>2.1 Signos distintivos: definición, funciones, requisitos clasificación y derechos que confiere</b>	<b>40</b>
2.1.1. Concepto	40
2.1.2. Funciones	41
2.1.3. Requisitos de fondo de las marcas o signos distintivos	42
2.1.4. Clasificación de los signos distintivos	44
2.1.5. Derechos que confiere la marca a su titular	46
<b>2.2. Análisis general del régimen de marcas comunitario</b>	<b>48</b>
2.2.1. Constitución de signos distintivos	50
2.2.2. Prohibiciones absolutas de registro	52
2.2.3. Prohibiciones relativas de registro	55
<b>2.3. Trámite de oposición, cancelación y nulidad de marcas</b>	<b>58</b>
2.3.1. Oposición al registro de una marca	58
2.3.2. Cancelación del registro de una marca	61
2.3.3. Nulidad del registro de una marca	64

<b>3.</b>	<b>CAPITULO III</b>	<b>67</b>
3.1.	Casos en que opera la interpretación prejudicial del TJCA en materia de derecho marcario en el Ecuador	67
3.2.	Requisitos y proceso legal para llevar a cabo la interpretación prejudicial en derecho marcario por parte del TJCA	75
3.2.1.	Contenido de la solicitud de interpretación prejudicial	75
3.2.2.	Oportunidad de la solicitud	78
3.2.3.	Recepción de la solicitud	80
3.2.4.	Sentencia	80
3.3.	Naturaleza jurídica y características de la interpretación prejudicial del TJCA en materia de marcas y su vinculación para el juzgamiento del proceso interno en el Ecuador.	83
<b>4.</b>	<b>CAPITULO IV</b>	<b>91</b>
4.1.	Análisis jurisprudencial de interpretación prejudicial del TJCA en materia de derecho marcario	91
4.1.1.	Vistos y antecedentes del caso	92
4.1.2.	Considerandos	94
4.1.3.	Interpretación Prejudicial	94
4.1.4.	Conclusiones	98
4.2.	Estudio de Caso Práctico	99
4.2.1.	Solicitud por parte del juez nacional	100
4.2.2.	Admisión de la solicitud de interpretación	102
4.2.3.	Sentencia proceso 156-IP-2005	103
4.2.4.	Remisión de la sentencia al juez nacional	106
4.2.5.	Gaceta Oficial de la CAN	107
4.2.6.	Publicación de la sentencia	107
<b>5.</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>109</b>
5.1.	Conclusiones	109
5.2.	Recomendaciones	112

## **“ANÁLISIS SOBRE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN RELACION CON EL DERECHO DE MARCAS”**

### **INTRODUCCION:**

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar de forma crítica la función y objetivo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y su relación e importancia dentro del derecho de marcas. Por otra parte se buscará realizar un estudio global de la repercusión y efectos jurídicos que conlleva ésta interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del ordenamiento marcario interno de los Países Miembros.

Este fin u objetivo general nos llevará a entender la estructura y funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones respecto de la facultad de interpretar el ordenamiento jurídico comunitario en materia de marcas, así como comprender en que casos específicos se aplica, el procedimiento legal y trámite respectivo para que opera y tenga lugar la mencionada interpretación prejudicial a través del estudio y análisis de casos prácticos y jurisprudencia, como herramientas para establecer el papel que cumple la denominada interpretación prejudicial así como su relevancia en la aplicación de normas comunitarias en materia de derecho marcario en el Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.)

La motivación básica de éste trabajo se relaciona al planteamiento y estudio de principios teórico – prácticos sobre la interpretación prejudicial en materia de derecho marcario, como una facultad otorgada por los Países Miembros de la C.A.N., al Tribunal de Justicia creado por este acuerdo de integración.

En virtud de lo expuesto se llegará a establecer el alcance y naturaleza jurídica de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho marcario, esto como una institución jurídica destinada a desarrollar y armonizar el proceso de integración de sus países miembros.

Para el efecto y desarrollo del presente estudio es importante tomar en consideración el proceso de globalización por el que nos encontramos atravesando en la actualidad, fenómeno que nos lleva a los denominados procesos de integración regionales como es el de la Comunidad Andina de Naciones, del cual el Ecuador forma parte; mismos que buscan, entre otras cosas, la unificación de políticas económicas y comerciales en donde sin lugar a duda, el campo del derecho marcario juega un papel preponderante para su desarrollo y finalidad; es por esta razón que dichos procesos de integración, en la búsqueda de sus objetivos han creado instituciones como los denominados tribunales comunitarios, dotados de jurisdicción y competencia para armonizar y garantizar una aplicación e interpretación uniforme de normas jurídicas comunes: *"El Acuerdo de Cartagena, suscrito en mayo de 1969, condujo a los países que integran el Grupo Andino, a la formación de una serie de instituciones, órganos y mecanismos que han ido fortaleciéndose y desarrollándose en el tiempo. Uno de esos órganos, considerado órgano principal, es el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena"*<sup>1</sup>

El cumplimiento de lo planes y proyectos establecidos dentro de un proceso de integración regional a través de las instituciones y órganos creados para el efecto, se lograrán por medio de alternativas y vías como la interpretación prejudicial realiza por algunos de los mencionados tribunales comunitarios.

---

<sup>1</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia. Pag. 15

## CAPITULO I

### 1.1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES:

#### 1.1.1 Antecedentes y creación :

En la Ciudad de Cartagena el 28 de mayo de 1979 los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones suscribieron el Tratado de Creación del órgano jurisdiccional comunitario denominado: "*Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena*"; el mencionado Tratado que crea este Tribunal entró en vigencia el 19 de mayo de 1983 una vez que los cinco Países Miembros: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ratificaron el contenido del mismo.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, actualmente denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud del Protocolo Modificador del Acuerdo de Cartagena, celebrado en Trujillo el 10 de marzo de 1996, al ser como se ha mencionado, el órgano jurisdiccional de los Países Miembros busca el control de la legalidad de los procesos comunitarios con el fin de otorgar seguridad a los mismos, dotando de una estructura básica a este proceso de integración regional.

Con la creación del Tribunal los Países Miembros han buscado hasta cierto punto, una "división de poderes" dentro de la organización y estructura del proceso de integración andino, entregando una jurisdicción y competencia "*sui géneris*" a éste organismo comunitario.

El Dr. Galo Pico Mantilla al referirse a este Tribunal comunitario expresa:

*“La índole del Tribunal está reflejada en las fundamentaciones del Tratado. Se le atribuye la elevada misión de salvaguardar los derechos y obligaciones que se derivan del Acuerdo, al tiempo de calificarle como el “órgano jurisdiccional de más alto nivel” y darle el carácter de “independencia” tanto frente a los países suscriptores como ante los demás órganos del Acuerdo.....”<sup>2</sup>*

### **1.1.2. Característica y Naturaleza:**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina posee algunas características particulares dentro de las cuales podemos destacar las siguientes:

- Ejerce COMPETENCIA TERRITORIAL dentro de los cinco Países Miembros.
- Ejerce COMPETENCIA MATERIAL respecto de las funciones otorgadas a su jurisdicción: acción de nulidad, acción de incumplimiento e interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario.
- Posee jurisdicción EXCLUSIVA y OBLIGATORIA por lo cual es el único organismo que puede resolver y conocer sobre la materia sometida a su competencia, por consiguiente ningún país miembro podrá escoger otro órgano judicial o arbitral que dirima un asunto surgido entre ellos.
- El Tribunal es UNICO ya que no existe otro tribunal, juzgado o corte inferior o superior que conozca las asuntos sometidos a su conocimiento.
- Es un Tribunal COMUNITARIO ya que fue y ha sido creado mediante un tratado “accesorio” al Acuerdo de Cartagena de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

---

<sup>2</sup> DERECHO ANDINO, Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 31.

- Funciona INDEPENDIENTEMENTE de los organismos e instituciones internas de los Países Miembros, así como del resto de órganos de la misma Comunidad Andina (Parlamento, Secretaría General, Comisión, etc....)
- Es un Tribunal SUPRANACIONAL ya que se encuentra jerárquicamente por encima de los tribunales internos de los Países Miembros.

Por otra parte es importante señalar que el Tribunal ha otorgado al proceso de integración andino de una instancia jurisdiccional e interpretativa propia e independiente, lo cual conlleva a una plenitud institucional reafirmando de este modo su personalidad jurídica internacional autónoma y permanente.

### **1.1.3. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:**

El tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del 28 de mayo de 1979 consagra, en su preámbulo, el propósito común de desarrollo económico y social de los Países Miembros, la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria tomando en consideración su complejidad, a través de un órgano jurisdiccional comunitario que tenga la facultada de declarar el derecho andino, dirimir las controversias que surtan en la aplicación del mismo e interpretarlo uniformemente.

El Tratado mediante el cual nace el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena fue modificado y posteriormente codificado en la ciudad de Lima el 16 de septiembre de 1999, a través de la Decisión 472 de la Comisión de la C.A.N.

La mencionada codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está dividida en 4 capítulos detallados y comentados de manera general a continuación:

- Del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina: En esta sección el Tratado delimita el campo de acción del Tribunal a los siguientes cuerpos y normativas legales comunitarias, mismas que constituyen el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina: El Acuerdo de Cartagena (con sus Protocolos e Instrumentos adicionales), el presente Tratado de creación del Tribunal con sus modificaciones, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la C.A.N, las Resoluciones de Secretaría General de la Comunidad Andina y los Convenios de Complementación Industrial así como los demás que adopten los Países Miembros dentro del proceso de integración andino.
- De la creación y organización del tribunal: En este capítulo se crea el Tribunal como órgano principal del mismo y se dispone su organización con la integración de 5 miembros representando a cada País Miembro, mismos que deberán cumplir con los requisitos necesarios para ejercer la más alta función judicial interna de cada país, elegidos unánimemente por los plenipotenciarios acreditados para el efecto de conformidad con las ternas enviadas por los Países Miembros. Los magistrados del Tribunal tendrán una duración de 6 años en sus funciones, y se renovarán parcialmente cada tres años.

De la misma manera se dispone la remoción de los magistrados de conformidad con el Estatuto del Tribunal que para el efecto La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobará. Adicionalmente se contempla el

nombramiento del Secretario y personal necesario para el cumplimiento de los objetivos del Tribunal.

- De las competencias del Tribunal: Este capítulo es fundamental ya que determina las funciones y competencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena detalladas a continuación:

- a) Acción de Nulidad: el Tribunal tiene la competencia para declarar la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores así como las de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaria General, así como de lo Convenios de Complementación Industrial dictados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Esta acción podrá ser planteada por las personas naturales o jurídicas que se crean afectadas en sus derechos así como por los Países Miembros siempre que no hayan votado a favor de la norma que se pretende se declare nula. El plazo para plantear esta acción es de 2 años a partir de la fecha en que la Decisión, Resolución o Convenio haya entrado en vigencia. Por otro lado el artículo 22 del Tratado de creación del Tribunal dispone que la sentencia que se expida declarando la nulidad total o parcial de una determinada Decisión, Resolución o Convenio deberá establecer sus efectos en el tiempo.
- b) Acción de Incumplimiento: cuando un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la Secretaria General de oficio o a petición de un país miembro puede iniciar esta acción, con el fin de emitir un dictamen motivado sobre el

eventual incumplimiento del país acusado. Si dicho dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones la Secretaria General podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La Secretaria General de la Comunidad Andina tiene el plazo de quince días, una vez que haya vencido el término otorgado al País Miembro para contestar la acusación, para emitir su dictamen, caso contrario el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal, esto siempre que hayan transcurrido sesenta días desde que se haya emitido el dictamen de incumplimiento sin que la Secretaría intenta la acción ante el Tribunal. La presente acción termina con la sentencia emitida por el Tribunal para lo cual en caso de declarar el incumplimiento, el país miembro que acusado por tal hecho quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia; en caso de no cumplir lo dispuesto en la sentencia dentro del plazo otorgado por el efecto el Tribunal, previo opinión de la Secretaria General se podrá suspender o restringir derechos y beneficios contenidos dentro del Acuerdo de Cartagena para el país remiso.

- c) La interpretación prejudicial: es así como hemos llegado al tema de análisis principal del presente trabajo, la interpretación prejudicial es una facultad otorgada privativamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que tiene como principal objetivo fijar o establecer el sentido en el que deben entenderse el Derecho Andino y asegurar su aplicación uniforme y bajo el mismo criterio dentro de los países

miembros; es así que el artículo 32 de la Codificación Tratado de creación del Tribunal Andino dispone textualmente:

*“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.”*

Cabe señalar que serán los jueces y tribunales nacionales de los países miembros los encargados de solicitar, de oficio o a petición de la parte interesada, la interpretación prejudicial al Tribunal sobre el alcance y sentido de una norma comunitaria que vaya ser aplicada dentro de un procedimiento judicial interno de un país miembro. Es de igual forma trascendental señalar que será *facultativo* del juez nacional solicitar al Tribunal de Justicia de la C. A. N. la interpretación prejudicial de una norma que forme parte del ordenamiento jurídico andino siempre y cuando la sentencia que se vaya a dictar por el juez nacional sea susceptible de recurso en derecho interno; por el contrario será *obligación* del juez nacional solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal cuando la sentencia que se vaya a dictar no tenga recurso alguno, es decir, que sea de última o única instancia. En todo caso el Tribunal se limitará a interpretar el contenido de la norma comunitaria y ha establecer la forma de aplicarla de manera general, sin entrar al análisis del derecho interno de los países miembros ni ha calificar los hechos materia del proceso. Una vez interpretada en vía prejudicial la norma comunitaria el juez nacional

que la conozca la adoptará en forma obligatoria dentro del proceso interno.

Así, hemos podido analizar de una manera muy amplia las 3 facultades principales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“En efecto, refiriéndonos a la actividad propiamente jurisdiccional, el Tribunal – a través de los tres recursos actualmente contemplados en su Tratado de creación, suscrito en la ciudad de Cartagena el 28 de mayo de 1979- se ha venido avocando al conocimiento de los proceso que le han sido sometidos: ya sea por las personas particulares, directamente en ACCION DE NULIDAD; o a través de los jueces nacionales de Colombia y Ecuador, por vía de Interpretación Prejudicial; o, recientemente por la Junta del Acuerdo de Cartagena y por los propios Estados miembros (Venezuela), utilizando la Acción de Incumplimiento”<sup>3</sup>*

- d) Recurso de Omisión o Inactividad: Adicionalmente en caso de que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión y la Secretaría General de la C.A.N no estén cumpliendo sus obligaciones emanadas el ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros, así como las personas jurídicas y naturales podrán requerir el cumplimiento de tales obligaciones ante el Tribunal Andino de Justicia.
- e) Función Arbitral: De igual manera el Tribunal tiene competencia para dirimir mediante arbitraje las controversias suscitadas por la

<sup>3</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia.  
Expositor: Dr. Gualberto Dávalos García. Pag. 62.

aplicación e interpretación de contratos y convenios celebrados entre órganos del sistema Andino de Integración, así como aquellas surgidas con terceras personas siempre que exista consentimiento expreso de parte del interesado

- f) Jurisdicción Laboral: Por último el Tribunal es competente para conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.

- Disposiciones Generales, Vigencia y Disposiciones Transitorias: Dentro de este capítulo el Tratado establece que para el cumplimiento de las sentencias y/o laudos emanados por el Tribunal no será necesario homologación en ningún país miembro, así como el carácter de jurisdicción privativa que ejercerá el Tribunal, pues este órgano jurisdiccional será el único facultado para conocer y resolver las acciones establecidas en el Tratado.

Además se contempla que en la Gaceta Judicial la cual será editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, se publicarán las Decisiones de las Comisión y del Consejo Andino, las Resoluciones de la Secretaría General, los Convenios y las sentencias del Tribunal.

## **1.2. ANALISIS DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

El primer inciso del artículo 13 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a propuesta de la

Comisión aprobarán la modificación del Estatuto aprobado mediante la Decisión 184 (19 de agosto de 1983), que regirá tanto el funcionamiento del Tribunal, como los procedimientos judiciales a que deberá sujetarse el ejercicio de las acciones previstas en la mencionada Codificación.

Así, en la Ciudad de Valencia - Venezuela el 22 de junio de 2001 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores mediante la Decisión número 500 aprueba el actual Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por su parte el artículo 4 del mencionado Estatuto dispone textualmente: *“El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino.*

Es importante mencionar algunos aspectos referentes a la facultad de Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establecida en el Estatuto vigente:

- *Requisitos:* Como se ha mencionado serán los jueces y tribunales nacionales de los países miembros quienes soliciten la interpretación prejudicial al Tribunal, misma que de conformidad con el artículo 125 del Estatuto deberá contener:
  - a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante.

- b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.
- c) La identificación de la causa que origine la solicitud.
- d) Un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación.
- e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

- *Trámite:* una vez recibida la solicitud el secretario del Tribunal la sellará dejando constancia en la misma de la fecha de presentación y la remitirá al Presidente del Tribunal para su consideración.
- *Término para sentencia:* El segundo inciso del artículo 126 del Estatuto dispone que el Tribunal tendrá el término de 30 días para dictar la sentencia interpretando la norma comunitaria, contados desde la fecha de admisión de la solicitud.
- *Sentencia, Firma y Notificaciones:* La sentencia dictada por el Tribunal deberá estar firmada por el Presidente, los demás magistrados y el Secretario, deberá llevar un sello y será depositada en la Secretaría. El juez nacional o tribunal nacional que haya solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia será notificado con una copia certificada de la sentencia.
- *Obligación especial del juez consultante:* El juez o tribunal nacional que conozca el proceso del cual se solicitó la consulta prejudicial estará obligado a adoptar la interpretación dentro de su sentencia.
- *Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial:* Será obligación de cada País Miembro y de la Secretaría

General de la C.A.N velar por el cumplimiento y observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto de la interpretación prejudicial; por consiguiente en caso de incumplimiento interno respecto de la consulta en vía prejudicial los Países Miembros y los particulares podrán iniciar la respectiva acción de incumplimiento; ya sea por la abstención de realizar la consulta en caso de ser obligatoria o en caso de que se aplique, dentro del proceso interno, una interpretación distinta de la realizada por el Tribunal Andino dentro de un respectivo caso.

De la igual forma el juez o tribunal nacional deberán enviar al Tribunal Andino las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

De esta manera es como el Estatuto regulariza el proceso de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y al mismo tiempo establece la vía para que éste órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer tan importante labor dentro de un proceso de integración regional como el de los Países del Grupo Andino.

Es importante mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones no es el único órgano jurisdiccional supranacional que esta facultado para interpretar normas de carácter comunitario, como también es el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dentro de sus competencias, mismo que de igual manera está facultado para realizar la mencionada interpretación prejudicial.

El Dr. José Manuel Sobrino Heredia al hablar sobre los objetivos y finalidades del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea opina sobre la interpretación prejudicial:

*“Además de los recursos directos que acabamos de examinar la competencia del Tribunal se extiende a las denominadas **remisiones prejudiciales**, en la que éste examina si el Derecho comunitario se aplica uniforme y correctamente en los Estados miembros a medida que a él llegan las cuestiones prejudiciales procedentes de los jueces nacionales. Se trata de una manifestación del carácter descentralizado del Ordenamiento jurídico comunitario y de la cooperación directa entre el Tribunal y los órganos jurisdiccionales nacionales”<sup>4</sup>*

De la misma manera haciendo referencia al Tribunal de la Comunidad Europea considera:

*“El art. 177 del TCE establece una **colaboración judicial** por la que el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal comunitario están llamados a contribuir recíprocamente a la elaboración de una decisión con objeto de garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de los Estado miembros.”<sup>5</sup>*

Por último termina señalando:

*“Conviene subrayar que el TJCE no es un organismo de la Comunidad al que estén sometidos los órganos jurisdiccionales nacionales, sino el Tribunal al que está reservado, en última instancia, interpretar el Derecho Comunitario y pronunciarse sobre la validez de los actos*

---

<sup>4</sup> MEMORIAS, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios” Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1996. pag.37 -38.

<sup>5</sup> IBIDEM

*comunitarios, en los supuestos en que los jueces nacionales deban aplicar ese Derecho o esos actos”<sup>6</sup>*

De esta manera se puede destacar la importancia de la interpretación prejudicial dentro de un proceso de integración, entendida como la función dirigida a la declaración uniforme del derecho comunitario, esta facultad contemplada dentro de los proceso de integración tanto en las países andinos como en Europa garantiza una aplicación igualitaria de un ordenamiento jurídico común.

Cabe señalar que la interpretación prejudicial se desarrolla en tres etapas:

- a) Análisis o estudio que hace el juez nacional para determinar que es necesario solicitar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de alguna norma que forme parte del ordenamiento jurídico de la C.A.N.
- b) Examen que hace el Tribunal sobre la solicitud de interpretación prejudicial realizada por el juez nacional, pronunciamiento jurisdiccional de obligatoria aplicación para el juzgamiento del proceso interno.
- c) Por último, y una vez realizada la interpretación prejudicial el juez interno resolverá el litigio que conoce recogiendo la orientación proporcionada por el Tribunal.

El Dr. Patricio Bueno Martínez resume las tres etapas de la interpretación prejudicial de la siguiente manera:

*“La interpretación, sostiene Pescatore, contiene una secuencia lógica sintetizada en tres fases: la fase inicial, que*

---

<sup>6</sup> IBIDEM

*lleva al juez nacional a discernir el problema de derecho comunitario y a formular la cuestión; la fase comunitaria, en la que el Tribunal de Justicia examina la cuestión planteada por el juez nacional; la fase final, en la que el juez nacional resuelve el litigio a la luz de las indicaciones proporcionadas por el Tribunal de Justicia”*

Así, el reenvío o la consulta que hacen los jueces nacionales descansa en un sistema de cooperación y colaboración entre la justicia comunitaria y las justicias nacionales, sin que ello implique una jerarquización entre la una y la otra, sino más bien la distribución coordinada y sistemática de las dos jurisdicciones, pues por una parte la comunitaria para interpretar de manera general y obligatoria las normas que forman parte del ordenamiento jurídico andino, y la nacional o interna que se encarga de aplicar la mencionada interpretación prejudicial dentro del caso o litigio correspondiente.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto sobre la interpretación prejudicial:

*“Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia de principio de legalidad en el Proceso de Integración Andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros”<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios. Sucre Bolivia. Expositor: Dr. Gualberto Dávalos García. Pag. 104.

Por otra parte es trascendental señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene limitaciones al momento de realizar la interpretación prejudicial, pues ésta solamente podrá efectuarse sobre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, por consiguiente no podrá interpretar bajo ningún concepto el ordenamiento jurídico nacional o interno de los países miembros, por otra parte en la interpretación prejudicial el Tribunal no podrá aplicar el Derecho Comunitario directamente como sucede en las otras acciones previstas, es decir no puede adoptar soluciones generales a los hechos concretos, pues el Tribunal no resuelve el litigio principal del cual se solicitó la interpretación, de la misma manera no tiene facultad para pronunciarse o valorar los hechos del proceso interno, solo podrá referirse a ellos con el fin de llevar a cabo la interpretación prejudicial solicitada, por consiguiente tampoco podrá, bajo ningún concepto, emitir criterio o valoraciones respecto de las pruebas de fe o hayan sido presentadas por las partes en conflicto.

La limitación de la facultad de interpretación del Tribunal está contenida dentro del artículo 34 del Tratado de Creación:

***“Art. 30 LIMITACIONES.** En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.”*

De lo expuesto se desprende las características y limitaciones de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, regulada por su Estatuto, facultad que garantizando una interpretación uniforme de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, logra el desarrollo de este proceso de integración regional. Como bien lo afirma Leontin Contantinesco: *“el derecho comunitario debe tener la misma significación en todos los Estados Miembros, lo que exige que su interpretación y su aplicación sean también unitarias. Un derecho presuntamente unificado en el campo internacional o supranacional deja de ser unitario si no se asegura la unidad de su interpretación”*

Así se puede llegar a determinar que para el correcto funcionamiento de un proceso de integración, como lo es la Comunidad Andina de Naciones, no solo es esencial sino fundamental que las normas comunes a los países miembros tengan una misma interpretación, y con esto lograr que una misma ley sea aplicada en el mismo sentido dentro de todos los países miembro de un acuerdo regional de integración.

*“En cuanto al Pacto Andino, teniendo en cuenta la forma como han funcionado hasta ahora los mecanismos jurídicos dentro del Acuerdo de Cartagena, puede afirmarse que el recurso prejudicial está llamado a ser el instrumento que habrá de permitir los mayores y mejores avances en el derecho de la integración, al igual de lo que ha ocurrido en Europa”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 28

### **1.3 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:**

La interpretación prejudicial es un recurso fundamental para el correcto funcionamiento y desarrollo de un proceso de integración, como lo es la Comunidad Andina de Naciones, el cual implica en lo principal un orden normativo común para los países miembros que lo conforman.

Los Estados miembros de un determinado acuerdo de integración, en este caso los de la Comunidad Andina, poseen ordenamientos jurídicos internos que provienen muchas veces de diferentes idiosincrasias, culturas y tradiciones jurídicas con estructuras jurisdiccionales y diversos procedimientos judiciales, resultaría prácticamente imposible la aplicación armónica y uniforme del mencionado ordenamiento jurídico comunitario por parte de los diferentes jueces y tribunales nacionales de dichos países miembros; como resultado de lo expuesto se daría el caso de que cada país miembro de la Comunidad Andina interprete las normas comunitarias de manera diferente y sin seguir un criterio uniforme para su aplicación, aplicando e interpretando las normas comunes de conformidad con cada ordenamiento jurídico interno, lo cual no sólo sería perjudicial para el proceso de integración, si no que en definitiva no habría lugar al mismo; pues como principio básico y lógico dentro de un proceso integración esta la aplicación de las normas comunitarias en igual sentido y bajo el mismo criterio interpretativo por parte de los países miembros.

Es por esta situación de donde nace la naturaleza esencial del recurso de interpretación prejudicial, pues a través del mismo los países miembros, otorgando para el efecto competencia al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina de Naciones, buscan que el ordenamiento jurídico comunitario sea aplicado, por parte de los jueces nacionales, en igual sentido y bajo el mismo criterio interpretativo en todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones; pues en esta forma no solo se garantiza una aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, sino que adicionalmente otorgan un tratamiento igualitario para todos los Estados suscriptores.

Resulta interesante citar el primer considerando de la primera sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de un proceso de interpretación prejudicial (No. 1-IP-87, Gaceta Oficial del Acuerdo de 15 de febrero de 1988, año V, No. 28); en el mismo se expresa:

*“Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar el principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Estados Miembros (artículo 28 del Tratado de Creación), objetivo fundamental que está lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales. Estos, de otra parte, tampoco están facultados, en general, para interpretar las normas contenidas en los Tratados internacionales, tarea que compete exclusivamente a las partes, las cuales, en el caso del Pacto Andino, la han delegado en el órgano judicial comunitario”*

Agregó el Tribunal en la citada sentencia:

*“Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por supuesto, las de derecho interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes proceso, y el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho nacional o interno (artículo 30 del Tratado), para no interferir con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez nacional. En otro términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionales con este derecho”*

De esta sentencia se desprende entre lo siguiente: la facultad privativa por parte de este órgano jurisdiccional andino para interpretar el alcance y espíritu de la normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, y por otra parte el carácter de “colaboración” entre los jueces nacionales de los países miembros y el Tribunal de Justicia de la C..A. N. dentro de la ejecución del presente recurso.

Respecto del trabajo de colaboración procesal llevado a cabo dentro de la interpretación prejudicial entre los jueces y tribunales nacionales de los países miembros con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es importante señalar que bajo ningún concepto se trata de una interferencia o influencia jerárquica entre los mismos para el juzgamiento del proceso interno dentro de los países de la C.A.N, por lo contrario se trata de una “*colaboración procesal*” que busca dividir competencias con el fin de llevar a cabo de manera funcional y eficiente la interpretación prejudicial:

*“Debe observarse que, como se ha visto, la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal comunitario constituye una colaboración que no invade la competencia normal de los jueces nacionales y que, por lo tanto, en nada afecta su autonomía e independencia. Esta interpretación, de otra parte, así deba ser solicitada por la Corte Suprema de Justicia, no afecta para nada la jerarquía de los fallos propios de esta alta corporación, ya que no es un fallo en sí misma; y si la Corte está obligada a solicitarla en determinados casos, y a seguirla de todos modos, no es porque el Tribunal Andino intervenga, en lo absoluto, en la jurisdicción nacional, y menos aún porque sea un juez de rango superior, sino porque así lo exige la necesidad de uniformidad jurídica en la Subregión, como elemento **sine que non** de una verdadera integración.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 34

De lo expuesto y citado se desprende claramente dos funciones respecto de la interpretación prejudicial sobre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones: los jueces y tribunales nacionales se encargarán de aplicar total y definitivamente las normas comunitarias dentro de un proceso interno determinado, pero esto lo harán y se llevará a cabo en base a la interpretación declarativa prejudicial, es decir, en base a la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, con el fin de obtener de esta forma la uniformidad y armonía en el criterio a ser aplicado por el juez nacional para el juzgamiento de los procesos dentro del territorio de los países miembros.

Como referencia histórica cabe citar lo que la Junta del Acuerdo de Cartagena expresó cuando se presentó el proyecto de Tratado constitutivo del Tribunal, al referirse a la utilización de la interpretación prejudicial:

*“Respetando la soberanía y competencia de las jurisdicciones nacionales, permita una estrecha colaboración entre éstas y el Tribunal de Justicia Subregional, con el fin de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas comunes, sin menoscabo de las competencias de los tribunales nacionales para aplicar dichas normas en los litigios que se presenten ante ellos”.*

Cabe destacar por otro lado que la doctrina ha calificado a la interpretación prejudicial como un “*recurso incidental*”, sin negar su característica y naturaleza de un proceso real y verdadero, pues se trata de un “*proceso accesorio dentro de un proceso principal*”, mismo que no posee la característica de ser contencioso como tal, pues como se ha mencionado

el juez nacional acude a solicitar al Tribunal comunitario su pronunciamiento interpretativo sobre alguna norma que constituya parte del ordenamiento jurídica de la C.A.N., esto con el fin de aplicar dicha norma bajo la interpretación otorgada por el Tribunal, y de esta manera juzgar el procedimiento interno principal, es por esta razón que se dice que la interpretación prejudicial es accesorio al juzgamiento del proceso interno dentro de cualquier país miembro, dando como resultado la función práctica de la interpretación prejudicial:

*“El mecanismo prejudicial es netamente funcional y tiene por lo tanto una finalidad práctica, concreta y específica: se trata de que el juez nacional pueda resolver un proceso mediante la aplicación de una norma común, contando previamente con la única interpretación autorizada de dicha norma; ésta, como se ha visto, debe provenir necesariamente del Tribunal comunitario. La solicitud de interpretación ha de estar siempre, directamente, al servicio de tal finalidad.”<sup>10</sup>*

Por otro lado y de forma comparativa cabe señalar la diferencia que existe entre la interpretación prejudicial dentro del derecho comunitario andino con el europeo, pues en este último el Tribunal comunitario no solo interpreta la norma común con el fin de establecer un criterio interpretativo para la aplicación de esta norma dentro de un proceso interno, sino que al mismo tiempo realiza un control de validez de las normas comunitarias por parte del Tribunal, convirtiéndose dicha acción en un verdadero control de las infracciones del Tratado de integración, por consiguiente el Tribunal Europeo

---

<sup>10</sup> LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 119

tiene competencia para interpretar una norma como para pronunciarse sobre su validez, competencia que en nuestro ordenamiento jurídico andino se consagra en la denominada acción de nulidad.

Haciendo referencia al derecho comunitario europeo y la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de la Comunidad Europea, órgano jurisdiccional comunitario competente para el efecto, se ha expuesto:

*“El órgano jurisdiccional nacional es, hay que tenerlo bien presente el **juez principal** para la aplicación del Derecho comunitario. Es él el garante del efecto directo y de la primacía del Derecho comunitario. Con el crecimiento constante de la actuación comunitaria en contenido, intensidad y extensión, los problemas de Derecho comunitario aparecen cada vez con más frecuencia en los procesos planteados ante órganos jurisdiccionales nacionales. La naturaleza de estos problemas explica las dos funciones del mecanismo prejudicial previsto en el art. 177 TCE: la **interpretación** de las normas comunitarias y el **examen de la validez** de los actos adoptados por las instituciones.”<sup>11</sup>*

Con lo expuesto se puede claramente determinar y resulta de gran importancia señalar que en términos generales la interpretación prejudicial ha constituido, dentro del proceso de integración Andina, la herramienta procesal mediante la cual se ha logrado estructurar, fortalecer, extender y completar el sistema jurídico integracionista, además posee una ventaja frente a los otros recursos previstos dentro del Tratado de creación del

---

<sup>11</sup> MEMORIAS, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios” Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1996. pag. 38.

Tribunal, pues se trata de un recurso que puede ser utilizado plenamente por los particulares, ya sea como personas naturales como por personas jurídicas, resultando notoriamente práctica su ejecución y aplicación, pues por una parte los litigantes podrán solicitar al juez nacional competente que acuda al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de obtener de este último su pronunciamiento sobre la interpretación de una norma comunitaria determinada, esto sin perjuicio de que el juez nacional lo haga de oficio, lo cual otorga seguridad jurídica respecto de la sentencia a ser dictada dentro del proceso interno en el país miembro correspondiente, y por otro lado la interpretación prejudicial podrá ser utilizada por los particulares como fuente de estudio y análisis, adicionalmente constituirá jurisprudencia para ser aplicada e invocada de manera auxiliar dentro de un proceso análogo o similar que se trate.

Pues como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones lo ha dicho en innumerables ocasiones: *“el derecho comunitario debe tener la misma significación en todos los Estados Miembros, lo cual exige que la aplicación sea también unitaria”*.

#### **1.4 SUPREMACÍA DE LAS DECISIONES DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO INTERNO DEL ECUADOR:**

Para efectos del presente estudio resulta trascendental establecer el nivel jerárquico que constituyen las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, pues serán estas normas, entre otras, la materia de interpretación prejudicial por parte del Tribunal Comunitario.

El artículo 163 de la Constitución Política de la República del Ecuador dispone textualmente:

*“Art. 163.- Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”*

Lo expuesto en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 161 de nuestra Carta Magna:

*“Art. 161.- El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y convenios internacionales:*

*3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración.”*

Como está expuesto el Acuerdo de Cartagena, actualmente denominado Comunidad Andina de Naciones, es un tratado internacional que compromete al país en un acuerdo de integración regional, por consiguiente por expresa disposición de nuestra Constitución, las normas de carácter jurídico que emanen de dicho acuerdo internacional prevalecerán y tendrán una posición jerárquicamente superior al ordenamiento jurídico interno del Estado, salvo cabe aclarar, sobre nuestra propia Constitución Política como norma suprema de nuestra sociedad, esto al amparo de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 162 de nuestra Carta Política:

*“Art. 162.- La aprobación de los tratados y convenios, se hará en un solo debate y con el voto conforme de la mayoría de los miembros del Congreso.*

*Previamente, se solicitará el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del tratado o convenio con la Constitución.*

**La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma constitucional, no podrá hacerse sin que antes se haya expedido dicha reforma.”**

De la disposición constitucional antes citada se desprende claramente que un tratado internacional no podrá ser aprobado y por consiguiente no entrará a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno si el mismo no guarda conformidad y armonía con nuestra constitución, e inclusive no podrá entrar en vigencia si, en caso de ser necesario, no se realiza previamente la reforma constitucional pertinente.

Una vez que se ha establecido la fuerza y jerarquía superior de las normas contenidas dentro de un tratado o convenio internacional sobre el ordenamiento jurídico interno de nuestro país, es importante analizar el Acuerdo de Cartagena con el fin de establecer normas que guarden este carácter de supremacía o prevalencia dentro del sistema de integración andino, lo expuesto en virtud de que serán las mismas, entre otras, aquellas susceptibles de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la C. A. N.

El Sistema de Integración Andino se compone de diversos organismos e instituciones que cumplen cada una diferentes funciones específicas y concretas, una de las más importantes y trascendentales constituye la denominada Comisión, conformada por plenipotenciarios de cada país miembro, órgano que cumple una función “*legislativa*” dentro de la

Comunidad Andina de Naciones, esto se explica en virtud de que todo proceso de integración regional como lo es el acuerdo de los países andinos, necesita dictaminar normas comunes que regularicen su desarrollo y avance con el fin de cumplir sus objetivos planteados, es por esto que los países miembros han otorgado competencia, a través del Acuerdo constitutivo, a la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones para que ésta a través de sus "*decisiones*" dictamine leyes y normas comunitarias para el correcto funcionamiento y progreso de la integración regional andina.

Sobre las Decisiones de la Comisión se ha manifestado:

*"La Comisión, integrada por un representante plenipotenciario de cada País miembro, es uno e los órganos principales y el máximo del Acuerdo de Cartagena que, con las últimas modificaciones introducidas por el Protocolo de Quito, recibió en forma definitiva y categórica la facultad de legislación exclusiva sobre las materias asignadas por el Acuerdo."*<sup>12</sup>

Las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones al ser las normas de carácter común para los países miembros del Acuerdo, forman parte del ordenamiento jurídico andino tal como se lo expuso al analizar el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la C. A. N., por consiguiente serán de directa aplicación dentro de los países miembros.

Ahora bien, éstas Decisiones de la Comisión al formar parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, prevalecerán y tendrá mayor jerarquía que las normas internas de los países miembros, esto en vista de que como se ha expuesto las mencionadas Decisiones

---

<sup>12</sup> DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 34

nacen y se originan a través de un órgano, denominado Comisión, que a su vez ha sido creado por un tratado internacional de integración llamado en la actualidad Comunidad Andina de Naciones:

*“La norma legislativa de la Comisión expedida por sus integrantes en ejercicio conjunto de la competencia asignada por estos países a través del Acuerdo, significaría la ley subregional o ley andina destinada a regular los temas de la integración, en forma independiente de la ley nacional o derecho interno de cada uno de los Estados, incluso de manera preferente a ella o excluyente según otras interpretaciones.”<sup>13</sup>*

El concepto de primacía o prevalencia del Ordenamiento Jurídico Andino, dentro del cual se encuentran las Decisiones de la Comisión, sobre las normas nacionales aparece formalmente enunciado en la declaración de los integrantes de dicha Comisión (plenipotenciarios de cada País Miembro), aprobada en los siguientes términos durante el XXIX Período de sus Sesiones Ordinarias: *“El ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros..... Los preceptos enunciados, si bien son inherentes al Acuerdo de Cartagena y sustenta su eficiencia, han sido consagrados explícitamente en el Tratado que crea el Tribunal de Justicia...”*.

La prevalencia del derecho andino sobre el derecho nacional constituye un principio que resulta indispensable para asegurar el propósito comunitario.

---

<sup>13</sup> DERECHO ANDINO. Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989. Pag. 34

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha reiterado el principio de preeminencia en varias sentencias, en la cual ha precisado que:

*“El ordenamiento jurídico de la Integración Andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.”*

A modo de comparación resulta interesante citar lo que ha dispuesto el Consejo de Estado de Colombia, país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, al respecto:

*“Siendo que Colombia es país miembro del Pacto Andino y que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena fue incorporada a la legislación nacional colombiana mediante el Decreto 1190 de 1978, no cabe duda que esas normas del derecho Comunitario Andino o Derecho de la Integración, como supranacionales que son, tienen primacía sobre las disposiciones del Derecho Interno Colombiano en cuanto hace a la materia correspondiente”*

En otra providencia sobre este mismo tema y precisamente para marcar el poder derogatorio de la legislación comunitaria sobre la nacional, el Consejo de Estado (Colombia) afirmó:

*“Ya es un aspecto reconocido por la jurisprudencia la aplicación preferente del derecho comunitario, que se infiere de esta última disposición, siempre que con él entre en conflicto el derecho interno nacional. Así que, la norma interna que sea*

*contraria a la norma comunitaria, o que resulte irreconciliable con ella, queda tácitamente derogada, o, mejor dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista, conforme a la interpretación judicial realizada por el competente Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”.*

Diversos tratadistas han expuesto que es importante tomar en consideración dos aspectos fundamentales cuando exista un conflicto entre el derecho comunitario y el derecho nacional, esto es cuando estos dos ordenamientos jurídicos se enfrentan, sucede por ejemplo cuando una disposición de derecho comunitario otorga a los ciudadanos derechos y obligaciones en contracción con una norma nacional:

*“La supervivencia del Derecho Comunitario se apoya en sus dos principios fundamentales, que sirven de pilares para el sostenimiento de esta rama de la ciencia jurídica: la aplicación directa del Derecho Comunitario y la primacía del Derecho Comunitario sobre el derecho nacional. Esto dos principios a favor de cuya existencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha intervenido resueltamente, garantizan la aplicación uniforme y prioritaria del Derecho Comunitario en todos los países miembros”<sup>14</sup>*

De la cita textual expuesta se desprende los dos principios doctrinarios en el que se apoya la supremacía del derecho comunitario sobre el ordenamiento jurídico interno de los países miembros:

---

<sup>14</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL. INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS. “Naturaleza del Derecho Comunitario” Mtr. Erick Hayes Michel. Pag. 160.

a) La aplicabilidad directa del Derecho Comunitario: respecto de este aspecto se ha dispuesto que el ordenamiento jurídico andino se compone de derechos y obligaciones no solo para los países miembros en general y para los organismos comunitarios, sino también para cada uno de los habitantes de la región, y que estos derechos y obligaciones, una vez publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo, se ejecutarán y aplicarán en forma directa, esto es sin necesidad de requisitos previos. Esta aplicación directa implica que no necesita aprobación parlamentaria por parte de los países miembros.

*“Nunca será suficientemente destacada la importancia práctica de la aplicabilidad directa del Derecho Comunitario tal y como ha sido reconocida y desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad: mejora la posición del ciudadano comunitario transformando las libertades prevista por el Acuerdo, en derechos que pueden ser invocados ante los tribunales y constituye, por tanto, uno de los pilares del ordenamiento jurídico comunitario”<sup>15</sup>*

b) La primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional que le es contrario: como se ha expuesto las normas que componen el ordenamiento jurídico comunitario, dentro de las cuales se encuentra las Decisiones de la Comisión, son de aplicación preferentes, en relación con los derechos nacionales de los países miembros, de suerte que frente a él no tienen ninguna fuerza vinculante las definiciones que pueda contener la legislación interna.

---

<sup>15</sup> IBIDEM. 156.

De todo lo expuesto en referencia de la *“supremacía de las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sobre el ordenamiento jurídico interno del Ecuador”* se puede a manera de conclusión exponer lo siguiente:

- La Comisión de la C. A. N. constituye el *“órgano legislativo”* dentro del sistema andino de integración, encargada de dictaminar leyes y normas de carácter comunitario a través de las denominadas *“decisiones”*
- Por expresa disposición del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, las Decisiones de la Comisión forman parte del ordenamiento jurídico de la C. A. N.
- Al ser estas Decisiones de la Comisión parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, tienen prevalencia y supremacía sobre las normas internas o nacionales de los países miembros del Acuerdo.

El análisis general de la supremacía o prevalencia de las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, como parte del ordenamiento jurídico andino, sobre el derecho interno de los países miembros es de trascendental importancia para el presente estudio, pues serán dichas decisiones de la Comisión, entre otras normas comunitarias, aquellas susceptibles de ser interpretadas en vía prejudicial por el Tribunal de Justicia Andino. Esto quiere decir que la interpretación prejudicial ejercida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se constituye sobre normas jurídicas supranacionales que son jerárquicamente superiores al ordenamiento interno de los países miembros.

## CAPITULO II

Una vez estudiadas de manera general las funciones, facultades y competencias asignadas por parte de los Países Miembros de la C. A. N. a favor del órgano denominado en la actualidad Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en especial sobre el objetivo e importancia de la interpretación prejudicial ejecutada por dicha institución jurisdiccional de carácter supranacional, conjuntamente con el análisis de la supremacía de las Decisiones de la Comisión de la C. A. N. sobre el ordenamiento jurídico interno del Ecuador, resulta importante para efectos del presente trabajo determinar la importancia que tiene ésta interpretación prejudicial realizada por el TJCA respecto de ordenamiento jurídico comunitario en materia de marcas o signos distintivos.

El derecho de la propiedad intelectual se divide principalmente en tres áreas o ramas: 1) los derechos de autor y conexos, 2) la propiedad industrial y las 3) obtenciones vegetales. Dentro del segundo campo mencionado se encuentra entre otras modalidades, las marcas o signos distintivos mismos que en vista del gran desarrollo del comercio actual constituyen un bien de carácter inmaterial de gran importancia y valor tanto para personas naturales como para sociedades o corporaciones; es por tal razón que los países miembros de la C. A. N., en busca de un desarrollo armónico e igualitario de éste proceso de integración subregional, han considerado necesario legislar de manera conjunta la Propiedad Intelectual, en especial el Derecho Marcario como parte del derecho de la propiedad industrial, a través de un "*Régimen de marcas comunitario*".

En virtud de lo expuesto a continuación se tratará sobre algunos temas importantes del derecho marcario, tanto a nivel nacional como comunitario, para así lograr cumplir con los objetivos planteados al inicio del presente trabajo.

## 2.1. SIGNOS DISTINTIVOS: DEFINICIÓN, FUNCIONES, REQUISITOS, CLASIFICACIÓN Y DERECHOS QUE CONFIERE.-

### 2.1.1 Concepto.-

Tal como se menciona anteriormente dentro del campo de la propiedad industrial se encuentran las marcas, mismas que consisten en signos distintivos que permiten identificar y diferenciar un producto, servicio o actividad determinada.

La doctrina ha definido a la marca como:

*“Todo signo que sirva para identificar en el mercado productos o servicios idénticos o similares de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona., el cual, además de identificar su origen empresarial de esos productos o servicios, puede llegar a constituir un símbolo de calidad y en medio de promoción comercial idóneo, todo a fin de garantizar la libre competencia de una economía de mercado.”<sup>16</sup>*

De lo expuesto se desprende que las marcas cumplen dos papeles fundamentales: **a)** por un lado permiten identificar los productos o servicios que una determinada persona produce o comercializa, lo cual implica un factor preponderante dentro del proceso de competencia en el mercado, y **b)** por otro lado permite individualizar los diferentes productos y servicios con respecto al público consumidor, lo cual tiene como resultado que dicho público consumidor tenga la facultad de escoger y elegir un determinado

---

<sup>16</sup> MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez, Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte A. pag. 1

producto, servicio o actividad frente a otro, esto dentro de mercado compuesto de un número ilimitado de signos distintivos.

### 2.1.2. Funciones:

Jorge Otamendi define: *“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”* y considera que las marcas poseen las siguientes funciones:

- “Indicación el origen”: tradicionalmente se consideró que una de las funciones de una marca es la de identificar y determinar de donde proviene o en definitiva el origen del producto o servicio que la misma protege. En la actualidad esta función constituye un factor secundario dentro de la función de una marca, esto si consideramos el uso actual que se les otorga a las mismas a través de licencias de uso franquicias y transferencias de marca, que en muchos casos no permite reconocer el origen de la marca o signo determinado.
- “Distinción de productos y servicios”: esta función se considera que constituye la función esencial de una marca, pues a través de la misma el público consumidor puede distinguir un producto o un servicio de otro de la misma o diferente especie.
- “Garantía”: se considera que la marca asegura una calidad y duración uniforme, pues cuando el consumidor adquiere por segunda ocasión un producto o servicio identificado con la misma marca, busca evidentemente obtener los mismos resultados que consiguió en la primera adquisición. Esta función de la marca tiene relación e influye en la fijación del precio del producto o servicio.

- "Publicidad": de igual manera se ha estipulado que la marca cumple una función publicitaria, esto en virtud de que la misma constituye una unión entre el consumidor del producto y su titular, por consiguiente será a través de la publicidad de la marca que una determinada persona consuma un producto identificado con ese signo distintivo.

Adicionalmente otros autores han considerado que las marcas cumplen una función social, pues a través de las mismas se preserva un *orden económico* dentro de la sociedad al regularizar la competencia dentro de un mercado abierto.

### 2.1.3. Requisitos de fondo de las marcas o signos distintivos:

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, como "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", establecen de la siguiente manera los requisitos de fondo para solicitar el registro de un signo distintivo: *"Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"*

Por otra parte la doctrina y jurisprudencia han determinado de manera general los requisitos de fondo que debe cumplir un determinado signo para que el mismo sea considerado una marca:

- **Novedad:** constituye la capacidad intrínseca de un signo de identificar un producto o servicio sin que produzca confusión respecto a lo que está destinada su protección. Es por esta razón que se ha considerado a la marca de *"fantasía"*, es decir aquella marca que no guarda relación ni genera vinculación con los productos o servicios que va a distinguir, como aquella que tiene mayor poder distintivo y novedoso.

- **Especialidad:** la marca no puede causar confusión o riesgo de asociación con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, dentro del ámbito jurisdiccional competente, por parte de terceros, es decir que la marca tiene que ser especial respecto de otras anteriores. Como explica Pouillet: *“es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca, y por ser distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente.”*. Este requisito es también conocido como disponibilidad pues el signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro.
- **Originalidad:** en algunos casos se ha llegado a determinar que un signo no puede constituir una simplicidad elemental, por lo contrario una marca está llamada a constituir una labor original y compleja.  
  
Al respecto autores como Jorge Otamendi han contradicho este requisito: *“No estoy de acuerdo con estas opiniones. Si no hay que crear, o que inventar un signo para que éste pueda ser registrado, sino que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda completamente de lado.”*<sup>17</sup>
- **Licitud:** este requisito establece que el signo distintivo no debe estar prohibido de registro, tales como aquellos que atentan y sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público o a la buenas costumbres, así como aquellas marca engañosas o aquella que, para ciertos casos, no cuenten con la autorización respectiva, tales como el registro de los escudos de armas, signos y punzones oficiales de control y de garantía

---

<sup>17</sup> Jorge Otamendi. DERECHO DE MARCAS. Segunda edición ampliada y actualizada. Abeledo- Perrot. Pag. 121

de los Estados, banderas y otros emblemas siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, etc....

#### 2.1.4. Clasificación de los signos distintivos:

En el Manual para el Examen de Signos Distintivos la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se realiza la siguiente clasificación de marcas:

##### a) Por la forma del signo:

- **Perceptibles a la vista:** estas marcas se subclasifican en:
  - o **Marca denominativa o verbal:** integrada por varias letras, palabras, frases que constituyen un conjunto pronunciable, estas puede ser:
    - **Denominaciones de fantasía o caprichosas:** palabras sin significación concreta o específica.
    - **Denominaciones arbitrarias:** palabras de uso común en el lenguaje y con una significación concreta que no guarda relación con los productos o servicios que protege.
    - **Denominaciones evocativas:** dan una leve idea de lo que la marca protege sin ser descriptiva o genérica.
  - o **Marca figurativas:** integradas por una figura o un signo visual que dan como resultado una forma particular:
    - **Marcas puramente figurativas:** se utiliza a la marca solamente con una imagen o figura.
    - **Marcas cuya figura evoca algún concepto:** el concepto que evoca puede ser utilizado para designar dicha marca.
    - **Marcas cuya figura evoca un motivo general:** la marca utiliza una figura o imagen que evoca un concepto general.

- **Marcas mixtas o compuestas:** se conforman por una parte denominativa o verbal y otra figurativa o gráfica.
  - **Marcas tridimensionales:** constituidas por formas particulares de envases, recipientes, embalajes u otros acondicionamientos de los productos.
  - **Marcas compuestas por colores:** aquellas formadas por un color o una combinación de colores a través de una forma definida o específica.
- **Perceptibles por otros sentidos:** esta marcas se subclasifican en:
- **Marca sonora o auditiva:** formada por un sonido o combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, como por ejemplo en un pentagrama.
  - **Marca olfativa:** formada por un olor o una combinación de olores suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, como por ejemplo en una fórmula química.
- b) Por la función del signo:**
- **Marcas de producto:** aquella destinadas a proteger un determinado producto o bien material puesto en circulación.
  - **Marca de servicio:** aquella destinada a proteger un determinado servicio o bien inmaterial ofertado al público
  - **Marcas colectivas:** adoptada por un grupo o asociación de productores, fabricantes, prestadores de servicio legalmente establecidos, con el fin de proteger conjuntamente un producto o servicio prestado por los miembros de dicha asociación.

- **Marcas de certificación o garantía:** aquellas destinadas a garantizar o certificar la calidad, características u origen de los productos o servicios protegidos por la marca.

**c) Por el uso y difusión del signo**

- **Marcas notorias:** por su uso intensivo y global, así como su publicidad en el mercado es muy conocida por todos los consumidores del producto o servicio correspondiente.
- **Marcas renombradas:** aquellas que son más conocidas y difundidas inclusive que las marcas notorias, pues pueden ser identificadas por el público sin ser necesariamente consumidores de dicho producto o servicio.

**2.1.5. Derechos que confiere la marca a su titular:**

Antes de determinar que derechos confiere la marca a su titular o propietario es necesario establecer cuando nace este derecho a favor de una determinada persona. Nuestro ordenamiento jurídico en materia de marcas es claro al determinar que el derecho a usar una marca nace con su registro ante la autoridad administrativa competente, en el caso del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), así el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece textualmente:

*“Art. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*

Lo expuesto en concordancia con lo que dispone el primer inciso del artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual:

*“Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.”*

Una vez que se ha determinado como nace el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo, esto es con el registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es pertinente determinar cuales son los derechos que confiere la marca registrada a su titular, mismo que se detallan a continuación:

- Usar exclusivamente la marca registrada.
- Usar, gozar y disponer libremente de la marca: esto es renovarla, transferirla, cederla, licenciarla, dar en garantía etc....
- Excluir o prohibir a terceros el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión para el público consumidor, sobre los mismos productos o servicios o sobre aquellos asociados o vinculados a los que protege la misma. En el caso de marcas notorias éste derecho se extiende inclusive sobre productos o servicios diferentes de los protegidos por el signo distintivo registrado.
- Impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, coloque la marca registrada en cualquier producto, así mismo podrá impedir la modificación o alteración de la marca registrada para fines comerciales.
- Prohibir la comercialización, fabricación, producción o distribución de productos que reproduzcan o contengan la marca registrada.

El titular de una marca registrada podrá, con el fin de defender sus derechos legítimamente adquiridos, plantear las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

Sobre el derecho que confiere el registro de una marca registrada a su titular se ha considerado:

*“Esta norma nos dice que la marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principalmente en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad, el derecho, de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla.”<sup>18</sup>*

## **2.2. ANALISIS GENERAL DEL REGIMEN DE MARCAS COMUNITARIO:**

Una vez establecido los parámetros y características de las marcas o signos distintivos, resulta importante determinar en forma general cual es el régimen comunitario andino en materia de marcas, mismo que es otorgado en la actualidad a través de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N.

Como preámbulo de lo expuesto resulta trascendental citar el tercer inciso del artículo 30 de la Constitución Política de la República del Ecuador:

*“Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes”*

---

<sup>18</sup> Jorge Otamendi. DERECHO DE MARCAS. Segunda edición ampliada y actualizada. Abeledo- Perrot. Pag. 249.

El precepto constitucional citado contempla, reconoce y garantiza la propiedad intelectual para el Ecuador; dentro de la cual se encuentra la propiedad industrial misma que trata, entre otras cosas, sobre las marcas.

Lo expuesto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su parte pertinente expresa:

*“Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador*

*La propiedad intelectual comprende:*

*2. La Propiedad Industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:*

*e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales”*

Así, en la ciudad de Lima - Perú el día catorce (14) del mes de septiembre del año dos mil (2000) la comisión de la Comunidad Andina de Naciones en ejercicio de su competencia otorgada a través del Acuerdo de Cartagena, resuelve sustituir su Decisión 344 por la Decisión 486 la cual constituye en la actualidad “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial” para los países que conforma la C. A. N.

El Capítulo I del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones trata sobre los requisitos para el registro de marcas; para efectos del presente estudio se dividirá su contenido de la siguiente manera:

### 2.2.1 Constitución de Signos Distintivos:

La Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N. dispone como se ha mencionado previamente que constituirá marca *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”* adicionalmente se contempla que *“Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*, sobre este último punto se ha establecido:

*“La Decisión Andina recoge el principio de que la marca debe tener fuerza o capacidad distintiva al momento de presentación como solicitud para registro, en este sentido reconoce como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica entendiéndose por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”<sup>19</sup>*

La representación gráfica de la marca constituye la capacidad de la misma para ser perceptible por cualquier sentido, por consiguiente entendemos la representación gráfica como una descripción que permite constatar la idea del signo objeto de la marca, ya sea mediante palabras, figuras o cualquier signo y/o terminología.

Es importante mencionar que adicionalmente la Decisión establece que: *“La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”*, esto se entiende por si solo, y significa que bajo ningún concepto ni circunstancia se prohibirá el registro de una marca por estar la misma destinada a proteger

---

<sup>19</sup> MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez, Consultora de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte A. pag. 14

un determinado producto o servicio, esto siempre y cuando el producto y/o servicio no sea contrario a la ley, a la moral, al orden público o las buenas costumbres.

Por último, se establece que podrán constituir marcas, entre otros los siguientes signos:

- *“La palabras o combinaciones de palabras”*: aquella que como se analizó constituyen las marca denominativas o verbales.
- *“Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblema y escudos”*: tal como se detallo este grupo de signos distintivos constituyen las marcas gráficas o figurativas.
- *“Los sonidos y lo olores”*: de la misma manera y como se mencionado existen este tipo de marca perceptibles por otros sentidos, es importante recordar que este tipo de marca serán registrable siempre que sean susceptibles de representación gráfica, como por ejemplo un pentagrama o una fórmula química.
- *“Las letras y los números”*: este tipo de marca puede incluirse dentro de las marcas denominativas o verbales.
- *“En color determinado por una forma, o una combinación de colores”*: estas marcas se encuentran dentro de las figurativas.
- *“La forma de los productos, sus envases o envolturas”*: como se estipulo previamente en la clasificación detallada, estos signos constituyen las denominadas marcas tridimensionales.
- *“Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”*: la Decisión 486 contempla la posibilidad de unir dos o mas tipos o clases de signos para constituir uno nuevo, así

sucede por ejemplo, en las marcas mixtas en donde se combina marcas denominativas y marcas gráficas, lo cual da como resultado un nuevo signo distintivo independiente y autónomo.

### 2.2.2. Prohibiciones absolutas de registro:

Dentro de este Capítulo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones se encuentra lo que la doctrina y jurisprudencia ha denominado las prohibiciones absolutas de registro de marca, mismas que consisten en aquellas limitaciones intrínsecas al signo distintivo como tal, pues a través de ellas la legislación andina ha buscado proteger al mercado y al orden público en general, es decir a los consumidores.

Sobre las prohibiciones absolutas de registro, contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la C .A. N se ha dispuesto:

*“Se entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas aquellas que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca, en lo absoluto o con relación a los productos o servicios a los cuales está destinado. Estas prohibiciones impedirán siempre la inscripción del signo como marca.”<sup>20</sup>*

De esta manera podemos llegar a la conclusión de que estas prohibiciones tienen como fin determinar y al mismo tiempo limitar el registro de una marca cuando la misma no cumple su función esencial, o por otro lado cuando no posea o contenga incorporados los requisitos de

---

<sup>20</sup> MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez, Consultora de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte B. pag. 1

fondo para ser considerada como una marca al amparo de nuestro ordenamiento jurídico.

A continuación se detallan de manera explicativa y taxativamente las prohibiciones absolutas de registro de una marca, al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina de Naciones, mismas que concuerdan con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- a) Aquellas que no cumplan los requisitos esenciales para ser considerada una marca, esto es la capacidad para distinguir un producto o servicios y la susceptibilidad de representación gráfica.
- b) Aquellas que carezcan de distintividad, es decir del requisito de fondo esencial para el registro de una marca, por la cual se otorga un carácter novedoso a un determinado signo distintivo.
- c) Consistan exclusivamente en una forma usual de un determinado envase o de un producto, por consiguiente no podrán ser registradas como marca aquellos envases o formas que sean de uso común dentro del mercado.
- d) Consistan exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio determinado, esto en vista que estaríamos frente a otro campo de la propiedad industrial, mismo que se relaciona con las invenciones (patentes y modelos de utilidad, etc...).
- e) Aquellos signos que posean exclusivamente la descripción o características del producto o servicio que protegen, conocidos como marcas descriptivas. Además se encuentran incluidas las

denominaciones laudatorias, es decir aquellas que elogian, alaban o califican el producto o servicio correspondiente.

- f) Signos que consistan exclusivamente en el término genérico o técnico del producto o servicio, conocidas como marcas genéricas.
- g) Consistan en indicaciones que se hayan convertido en términos comunes y usuales respecto del producto o servicio, dentro del lenguaje cotidiano del país.
- h) Consistan en un color o colores aislados, esto es sin que se encuentren delimitados por una forma determinada.
- i) Aquellos signo que puedan engañar a los medios comerciales o al público respecto de su origen, naturaleza, modo de fabricación, cualidades, naturaleza, etc...
- j) Aquellas que reproduzcan o imiten una "*denominación de origen*" protegida, entendiéndose a esta como aquel signo que protege un producto a través de la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, región o lugar determinado del cual se originen o provengan dichos producto.
- k) Aquellas que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.
- l) Consistan en una indicación geográfica (nacional o extranjera) que pueda producir confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique.
- m) Aquellos que reproduzcan, sin la autorización correspondiente: los escudos de armas, bandera, emblemas oficiales del Estado así como de cualquier organización internacional.

- n) Reproduzcan o imiten signos de normas técnicas, excepto si la marca es solicitada por el organismo competente de normas técnicas del país.
- o) Signos que incluyan denominaciones de una variedad vegetal protegida, entendiéndose esta como todo género y especie vegetal cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas.
- p) Aquellos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

### 2.2.3. Prohibiciones relativas de registro:

De igual manera en este Capítulo de la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N. se establece lo que la doctrina y jurisprudencia han denominado prohibiciones relativas de registros, mismas que consisten en determinar y al mismo tiempo limitar el registro de una marca cuando la misma pueda perjudicar derechos de terceros.

Sobre las prohibiciones relativas de registro se ha determinado:

*"Las prohibiciones relativas son aquéllas basadas en derechos anteriores de terceras personas, derechos que podrían verse afectados por la inscripción de una marca posterior."<sup>21</sup>*

Por consiguiente existen signos que sin necesariamente estar inmersos dentro de una prohibición absoluta de registro, por no cumplir su

---

<sup>21</sup> MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez, Consultara de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI. Parte C. pag. 1

función esencial de marca como tal, pueden verse impedidas de registro por afectar o violentar derechos de terceras personas.

De igual forma a continuación se detallan de manera explicativa y taxativamente las prohibiciones relativas de registro de una marca, al amparo de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- a) Signos que sean iguales o parecidos a una marca solicitada o registrada con anterioridad por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o aquellos que por estar directamente vinculados o relaciones a los mismos puedan causar confusión para el público consumidor.
- b) Signos que sean iguales o parecidos a un nombre comercial protegido y que uso pueda causar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor; se entiende como nombre comercial aquel utilizado para designar una actividad, empresa o establecimiento mercantil.
- c) Signos que sean iguales o parecido a un lema comercial solicitado o registrado con anterioridad por un tercero y que uso pueda causar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor; se entiende como lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca ("slogan").
- d) Signos que sean solicitados por un representante o distribuidor de del titular de una marca protegida dentro de un País Miembro o en

extranjero, cuando su uso pueda causar confusión para el público consumidor.

- e) Signos que afecten la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica, en especial respecto de su nombre, apellido, firma, imagen, retrato o caricatura, excepto que se cuente con expresa autorización de tal persona.
- f) Signos que afecten los derechos industriales y/o de autor de una tercera persona.
- g) Signo que consistan en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, respecto de sus productos o servicios y la forma o procedimiento para su elaboración, excepto si dicha marca es solicitada por la misma comunidad de que se trate.
- h) Signo que constituyan una reproducción, transcripción o imitación de una marca notoria de propiedad de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión para el público, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y fama de dicha marca.

Esta sección de la Decisión 486 termina con el artículo 137, mismo por el cual se dispone que la oficina nacional competente, en nuestro caso el IEPI, podrá denegar el registro de una marca cuando existe una evidente intención de perpetuar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en perjuicio de terceras personas, entendiendo este último como todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a lo usos y prácticas honestos.

### **2.3. TRAMITE DE OPOSICION, CANCELACION Y NULIDAD DE MARCAS:**

El registro de una marca origina dentro de nuestro ordenamiento jurídico, acciones de carácter administrativo de diferente índole y dirigidas a obtener diversos resultados según cada caso, mismas que consisten en la oposición al registro de una marca, la acción de cancelación y la de nulidad respectivamente.

#### **2.3.1. Oposición al registro de una marca:**

Al solicitarse en registro de una marca la Oficina Nacional competente, en nuestro caso el IEPI, revisará que dicha solicitud cumpla con los requisitos de forma exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, detallados a continuación:

- La denominación o nombre de la marca.
- La naturaleza del signo: denominativa, gráfica, mixta, tridimensional, etc....
- Identificación del solicitante sea persona natural o jurídica: nombre completo, dirección y nacionalidad.
- Representante o apoderado del solicitante: nombre y dirección.
- En caso de ser una marca mixta o gráfica la reproducción del signo.
- Descripción clara y completa del signo distintivo solicitado.
- Los productos o servicios que pretende proteger la marca según la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 con sus actualizaciones y modificaciones pertinentes.
- De ser el caso y de existir un registro de la marca en el extranjero se deberá adjuntar copia de dicha solicitud o registro de esa marca, esto

con el fin de reivindicar prioridad respecto de la fecha de presentación de la marca en el Ecuador (países con trato recíproco).

- Abogado patrocinador: nombre completo y casillero para notificaciones
- Pago de la tasa oficial correspondiente.
- Adicionalmente y de ser necesario se deberá adjuntar el documento de prioridad, poder y nombramiento de representante legal.

Una vez que el IEPI haya comprobado la existencia de los requisitos de forma mencionados ordenará la publicación de un extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual correspondiente, caso contrario mandará a completar los requisitos faltantes dentro del término de sesenta (60) días antes de declarar abandonada la solicitud de registro.

Con la publicación del extracto de la solicitud de registro de una marca, dentro de la Gaceta de Propiedad Intelectual, dicha solicitud adquiere el carácter de pública, y por consiguiente cualquier tercero interesado y que se sienta afecto en sus legítimos derechos intelectuales, podrá oponerse, dentro del término de treinta (30) días y por una sola vez al registro de dicha marca.

La facultad de oponerse al registro de una marca constituye un derecho contemplado en el artículo 146 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual: *“Art. 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.”*

Cabe aclarar que el plazo contemplado en la norma legal citada consiste en días hábiles, en virtud del artículo 5 de la Decisión 486 de la

Comisión de la C. A. N, mismo en el cual se estipula que cuando los plazos se señalen en días se entenderá que estos son hábiles.

Además a solicitud de parte se podrá ampliar por treinta (30) días adicionales el plazo para presentar la oposición correspondiente.

En virtud de lo expuesto la oposición consiste en una acción de carácter administrativo a través de la cual una determinada persona natural o jurídica, pretende se niegue el registro de una marca a nombre de quien la ha solicitado; por consiguiente el escrito de oposición se deberá fundamentar en una o algunas prohibiciones de registro de marca ya sean estas absolutas y/o relativas; y acreditando el legítimo interés para oponerse a través una marca registrada o solicitada con anterioridad que pueda causar confusión para el público consumidor respecto con la solicitud de la marca observada; o en su defecto en cualquier acto o hecho que de manera evidente pueda afectar los legítimos derechos del oponente.

Adicionalmente, al tratarse la Decisión 486 del *"Régimen Común sobre Propiedad Industrial"* de los países que conforman la C. A. N, al amparo de lo dispuesto en el artículo 147, el titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad dentro de un país miembro podrá presentar oposición en contra de una marca idéntica o similar solicitada en otro país miembro; para el efecto tendrá que acreditar el legítimo interés en presentar ésta oposición solicitando el registro de su marca en el país miembro donde presente la oposición.

Una vez presentada la oposición dentro el término legal correspondiente el IEPI correrá traslado al solicitante de la marca para que dentro del término de treinta (30) días, de creerlo necesario, conteste a la

oposición presentada, y además en caso de existir solicitud expresa del opositor otorgará el plazo de treinta (30) días adicionales para presentar las pruebas que sustenten dicha oposición.

Todo esto en virtud del segundo inciso del artículo 146 del Decisión 486: *"A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición"*, en concordancia con el artículo 148 del mismo cuerpo legal: *"Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten su contestación"*

Una vez actuado todo el procedimiento detallado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolverá motivadamente sobre la procedencia o no de la o las oposiciones presentadas, concediendo o negando el registro de la marca solicitada; esta decisión estará contenida dentro en una resolución motivada, misma que constituye un acto administrativo susceptible de ser impugnado en vía administrativa o jurisdiccional respectivamente.

### **2.3.2. Cancelación del registro de una marca:**

La acción de cancelación de una marca consiste en otra acción de carácter administrativo que tiene por objeto declarar cancelado un signo distintivo por determinadas razones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico marcario, estas causas se encuentran reguladas en los artículos

165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N, explicadas de manera general a continuación:

- **Acción de cancelación por falta de uso:** Como se ha podido analizar previamente el registro de una marca a favor de una determina persona conlleva derechos, sin perjuicio es importante mencionar que contiene paralelamente obligaciones, como constituye el uso de la marca por parte de su titular o tercero autorizado dentro del mercado; en virtud de lo expuesto la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N contempla que la oficina nacional competente, para nuestro caso el IEPI, a petición de parte cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado, la misma no haya sido utilizada al menos en un País Miembro, ya sea por el titular o tercero autorizado (licenciatario) durante tres años consecutivos contados desde que se plantea la acción de cancelación. De la misma manera ésta acción también podrá ser utilizada como defensa dentro de una oposición presentada en base a una marca que no haya sido utilizada durante el término legal mencionado.

La acción de cancelación inclusive podrá recaer sobre algún producto o servicio protegido por una marca que no esté siendo utilizados, en este caso de trata de una cancelación parcial del registro.

De igual forma es importante mencionar que la falta de uso de la marca no debe provenir de caso fortuito o fuerza mayor.

Por último, cabe señalar que la carga de la prueba dentro de esta acción corresponde al titular o a quien ejerza los derechos de la marca, y no al actor como normalmente correspondería, por consiguiente el propietario de la marca está obligado de demostrar el uso de su marca dentro del

mercado Andino con el fin de evitar su cancelación, es decir probar que el producto o servicio identificado con la marca ha sido puesto en el comercio, que se encuentra disponible en el mercado, o que ha sido exportado desde algún país miembro. La Decisión 486 establece a manera de ejemplo el material probatorio necesario para demostrar el uso de una marca tales como: facturas comerciales, documentos contables, certificados de auditoría entre otros.

Quien obtenga la cancelación de una determinada marca tendrá derecho preferente para solicitar el registro de la misma durante los siguientes tres meses desde que la resolución de cancelación ha quedado firme en vía administrativa.

Sobre la acción de cancelación por falta de uso se ha expuesto:

*“Una marca no usada no posee reputación comercial, y debe por lo tanto ser cancelada. Una marca débilmente usada estará siempre al borde de su cancelación. En efecto, las leyes exigen que el uso sea hecho en escala comercial.”<sup>22</sup>*

- **Acción de Cancelación por signo común o genérico:** De la misma manera y concordando con el mismo procedimiento, la Decisión 486 contempla la acción de cancelación en contra del signo cuando su titular hubiese provocado o tolerado que el mismo se convierta en un signo común o genérico para referirse a algún producto o servicio protegido por la marca registrada. Se entiende que el nombre de la marca se ha convertido en un denominación común o genérica cuando la misma ha perdido su carácter distintivo respecto de su procedencia empresarial, esto sucede en los

---

<sup>22</sup> RECONSTRUCCION DEL DERECHO MARCARIO. Victor Bentata. Editorial Jurídica Venezolana. Pag. 337.

siguientes casos: en caso de que sea la única manera en que los competidores puedan referirse al producto o servicio, así como cuando el uso generalizado por el público y los medios para designar la marca registrada sea de forma genérica respecto del producto o servicio que protege; y cuando el consumidor no conozca que dicha denominación corresponde a una marca registrada y no a una clase de producto o servicio como tal.

- **Acción de Cancelación por notoriedad:** Por último, y bajo las mismas prerrogativas legales nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 222, contempla la acción de cancelación por notoriedad, misma que tiene lugar cuando se solicita el registro de una marca idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse dicho registro.

Como conclusión de lo expuesto se puede determinar que las acciones de cancelación de una marca tienen por objeto declarar la extinción de los derechos que confiere el registro de una marca a favor de su titular.

Al igual que dentro de un proceso de oposición la acción de cancelación iniciada por cualquiera de los motivos mencionados, termina con una resolución que constituye un acto administrativo susceptible de ser impugnado en vía administrativa o jurisdiccional respectivamente.

- 2.3.3. Nulidad del registro de una marca:** Otra acción contemplada dentro de nuestro "*Régimen común sobre propiedad industrial*" constituye la nulidad del registro de una determinada marca, misma que consiste evidentemente

en declarar la nulidad absoluta o relativa de una marca registrada debido de diversos motivos legales.

El efecto de la declaración de nulidad de una determinada marca conlleva, al igual que el de la cancelación, a la extinción total de los derechos conferidos al titular de esta marca anulada.

El registro de una marca al igual que cualquier otro acto jurídico puede contener diferente clase de vicios que conllevan a su nulidad, sobre la acción de nulidad de marcas se ha expuesto:

*“La nulidad es el efecto automático del incumplimiento de las obligaciones impuestas al titular por el registro. Implica la pérdida del privilegio de exclusividad de uso y, además, la imposibilidad de impedir el registro, por parte de terceros, de una marca que con ella preste a confusión o error”<sup>23</sup>*

El Dr. Jorge Otamendi en su tratado de Derecho de Marcas, al referirse dentro del capítulo de extinción del derecho marcario a la acción de nulidad, al amparo de la legislación argentina establece:

*“El artículo 24 reconoce tres supuestos de nulidad, uno genérico, para todas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley, y dos específicos que son el de las marcas especulativas y el que cubre los actos de piratería”*

El artículo 172 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece los causas por las que la oficina nacional competente puede declarar la nulidad de una marca:

---

<sup>23</sup> RECONSTRUCCION DEL DERECHO MARCARIO. Victor Bentata. Editorial Jurídica Venezolana. Pag. 416.

- **Nulidad absoluta:** ocurre cuando la marca fue registrada sin que haya cumplido los requisitos de fondo para ser considerada un signo susceptible de registro. De igual manera la nulidad absoluta tiene lugar cuando la marca fue registrada contraviniendo un o más prohibiciones absolutas de registro; esta nulidad podrá ser declarada por el IEPI en cualquier momento de oficio o por solicitud de parte interesada.
- **Nulidad relativa:** de la misma manera el IEPI podrá declarar la nulidad relativa del registro de una marca cuando se haya contravenido alguna prohibición relativa de registro de signos distintivos, o cuando el mismo se haya obtenido de mala fe. La nulidad relativa de registro de marca prescribe a los cinco años desde que el signo fue concedido.

Es importante mencionar que la acción de nulidad de registro de una marca no impide la reclamación de daños y perjuicios en caso de ser requerido por el accionante por otra vía; de la misma forma se contempla la posibilidad de declarar nulo el registro de una marca solo respecto de la protección de ciertos productos o servicios amparados por la marca impugnada.

Por último, cabe señalar que iniciado la acción de nulidad de registro, el IEPI notificará con el contenido del mismo al titular del signo impugnado para que haga valer sus derechos y presente las pruebas de ser necesario dentro de los dos meses siguientes a la fecha de dicha notificación; finalizado dicho plazo el IEPI resolverá el asunto en resolución motivada, que al igual dentro del proceso de oposición y cancelación respectivamente, constituirá un acto administrativo susceptible de ser impugnado en vía administrativa y jurisdiccional.

### CAPITULO III

#### 3.1. CASOS EN QUE OPERA LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA C. A. N. EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO EN EL ECUADOR.-

Dentro del Ecuador país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, como se ha mencionado, tanto el trámite de concesión, oposición, como de cancelación y nulidad de marcas respectivamente concluyen en una resolución de carácter administrativo emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, órgano del sector público legalmente competente para el efecto.

Tal es así que el artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone:

*“Art. 346.- Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines.....*

Lo expuesto en concordancia con el artículo 3 del mismo cuerpo legal:

*“Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y*

*convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial”*

De lo expuesto y al amparo de las normas legales citadas se desprende que las resoluciones que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI emita dentro del trámite de concesión, oposición, cancelación y nulidad del registro de una marca, constituyen lo que en derecho se conoce como un **acto administrativo**, pues el mismo consiste en *“la decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares...”*<sup>24</sup>

Las resoluciones emitidas por el Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI cumplen los dos requisitos esenciales exigidos por la ley para que las mismas constituyan un acto administrativo:

- Declaración unilateral efectuada por una institución administrativa del sector público en ejercicio de sus funciones.
- Produce efectos individuales de forma directa en contra del administrado, mismos que para este caso constituyen sus derechos de propiedad industrial.

Una vez que se ha determinado claramente que las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI con relación al trámite de concesión, oposición, cancelación y nulidad de registro de una marca, constituyen un acto administrativo el mismo es

---

<sup>24</sup> DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Dr. Guillermo Cabanellas de Torres. Pag. 23

susceptible, como se ha mencionado, de recursos en vía administrativa y jurisdiccional respectivamente.

En vía administrativa el titular o apoderado de una determinada marca podrá impugnar una resolución que decida sobre la concesión, oposición, cancelación y nulidad de un determinado signo distintivo de la siguiente manera:

- Recurso de Reposición ante la misma Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
- Recurso de Apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,
- Recurso de Revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual

Por otro lado, y sin necesariamente agotar los recursos administrativos, el titular o tercero autorizado de una determina marca podrá, en los mismos casos, impugnar éstas resoluciones en vía jurisdiccional ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, es decir el del lugar de domicilio del administrado según el distrito correspondiente: Quito, Guayaquil, Cuenca o Portoviejo.

Lo expuesto en virtud de lo contemplado en segundo inciso del artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual:

*“Art. 357.- .....La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales”*

En concordancia con el segundo inciso del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

*“Art. 3.- .....El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata”.*

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo forman parte de la Función Judicial de la República del Ecuador, y por consiguiente resolverán el recurso subjetivo o de plena jurisdicción planteado en contra de una resolución de concesión, oposición, cancelación o nulidad de marcas, a través de un proceso judicial de conocimiento, que terminará en una sentencia de única y última instancia, que solamente podrá ser susceptible, en los casos específicos, de recurso extraordinario de casación ante la sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto cabe citar lo contemplado en el primer inciso del artículo 2 de la Ley de Casación:

*“Art. 2.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los proceso de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de los fiscal y de lo contencioso administrativo”*

Dentro del proceso judicial llevado a cabo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo correspondiente a los casos de marcas citados, evidentemente se tendrá que aplicar las normas contenidas dentro de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones,

mismas que como se analizó forman parte del ordenamiento jurídico de la C. A. N., por consiguiente este Tribunal al ser el *juez nacional* para el caso del Ecuador, tendrá la obligación de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia Andino, esto en vista de que la sentencia que dentro de ese proceso contencioso administrativo se dicte es de única y última instancia, lo expuesto al amparo del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la C.A.N.

***“Artículo 123.- Consulta obligatoria***

*De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”*

Por consiguiente el Tribunal Contencioso Administrativo está obligado a suspender el proceso y dictar sentencia contando previamente con la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal comunitario, encontrándonos en este caso frente a la solicitud *obligatoria* del juez nacional.

Sin perjuicio de lo mencionado y tal como se expuso, la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, es extraordinariamente susceptible de recurso de casación ante la Corte

Suprema de Justicia, por consiguiente la Sala especializada de ésta Corte podrá eventualmente y de igual manera solicitar, en forma obligada, la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en caso de que el Tribunal Contencioso no la haya hecho en su momento oportuno, suspendiendo la tramitación del recurso de casación hasta que el Tribunal Comunitario se pronuncie en vía prejudicial al respecto, por consiguiente en estos casos la Corte de Casación al igual que el Tribunal Contencioso Administrativo no puede dictar sentencia sin que antes existe la interpretación prejudicial correspondiente, encontrándonos de igual forma frente a la solicitud *obligatoria* del juez nacional, pues también puede suceder que a través de este recurso extraordinario exista la oportunidad procesal de aplicar correctamente el derecho común.

Sobre la obligatoriedad por parte del *juez nacional*, para el caso del Ecuador los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y eventualmente la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha manifestado:

*“El derecho andino de la integración, siguiendo el modelo europeo, consagra la solicitud con carácter preceptivo u obligatorio cuando la sentencia que ha de dictar el juez nacional, aplicando una norma común, “no fuere susceptible de recurso en derecho interno”. La solicitud es en cambio*

*facultativo u opcional cuando existen dichos recurso o sea cuando el fallo que se va a dictar no es definitivo*<sup>25</sup>

Es importante de igual manera mencionar que el Tribunal Contencioso está obligado a solicitar la interpretación prejudicial a pesar que la sentencia que el mismo dicte es todavía susceptible, en los casos específicos, de recurso extraordinario de casación, ya que es un Tribunal de **ÚNICA Y ÚLTIMA INSTANCIA**; y el recurso de casación constituye por su naturaleza misma justamente una vía para revisar las sentencias que posean estas características, exigidas tanto por el Tratado de Creación del Tribunal de la C. A. N como por su Estatuto, para que se lleva a cabo la *consulta obligatoria*.

Por otra parte cabe señalar que la interpretación prejudicial ya sea ésta facultativa u obligatoria según el caso, puede ser solicitada por el juez nacional de oficio o ha petición de parte interesada, sin embargo en el caso de la consulta obligatoria como se ha mencionado el juez tendrá necesariamente se realizar dicha consulta para estar facultado a dictar sentencia sobre el caso.

*“En los casos de la remisión de interpretación obligatoria, lo jueces nacionales cuentan con la potestad de enviar o remitir la consulta para interpretación por motu proprio, o cuando una de las partes a su vez le requiera al considerar que para la decisión es necesaria la interpretación.”*<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 123.

<sup>26</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACIÓN, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS. Dr. Patricio Bueno Martínez. Pag. 111

En términos generales se puede determinar que existen tres elementos fundamentales para que, dentro del derecho marcario, el juez nacional pueda solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la C. A. N en el Ecuador:

- Que exista un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
- Que para resolver el recurso mencionado se tenga que aplicar la normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N. respecto del registro, oposición, cancelación o nulidad de una determinada marca.
- Que el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente considera que para la resolución del caso sea necesario la aplicación de la Decisión 486.

Como conclusión de lo expuesto en este subtítulo se puede determinar en que casos opera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho marcario en el Ecuador:

- De manera obligatoria por parte de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo cuando se haya planteado un recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra de una resolución emitida por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dentro de un trámite de concesión, oposición, cancelación o nulidad de una marca determinada, en donde se tenga que aplicar las normas contenidas dentro de la Decisión 486 para resolver el mismo.

- o De igual manera existe consulta obligatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia dentro de un recurso extraordinario de casación planteado en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dentro de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción presentado bajo los mismos parámetros determinados en el párrafo precedente, esto siempre y cuando el Tribunal Contencioso no haya realizado la consulta de interpretación prejudicial previamente.

### **3.2. REQUISITOS Y PROCESO LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL EN DERECHO MARCARIO POR PARTE DEL TRIBUNAL ANDINO EN EL ECUADOR.-**

**3.2.1. Contenido de la solicitud de interpretación prejudicial:** Como se mencionó oportunamente el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones regula los requisitos necesarios para llevar a cabo la interpretación prejudicial en términos generales, mismos que a continuación se detallan haciendo especial referencia a los casos concretos que aplicaría dentro del derecho de marcas en el Ecuador:

- a) **Nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante:**  
respecto de este punto para nuestro caso, el juez o tribunal que solicitará la interpretación al Tribunal Andino será siempre de manera obligada:
  - La sala competente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo correspondiente según el domicilio del administrado: Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.

- La sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
- b) **La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere:** para los casos estudiados de concesión, oposición, cancelación y nulidad de marcas o signos distintivos será específicamente las normas contenidas de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N., como *“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”* aquellas normas que el tribunal competente solicitará sean interpretadas en vía prejudicial por parte del Tribunal Andino.
- c) **La identificación de la causa que origine la solicitud:** respecto de este requisito el juez o tribunal que solicite la interpretación prejudicial, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo (TDCA) o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) según el caso, tendrá que identificar la causa a través de el número asignado al caso.
- d) **El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación:** respecto de este requisito el juez o tribunal que solicite la interpretación prejudicial, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo (TDCA) o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) según el caso, tendrá que mencionar de manera explicativa que se trata, según el caso, de un proceso administrativo llevado a cabo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI del cual que ha presentado un recurso subjetivo o plena jurisdicción ante el TDCA, o es su defecto si se trata de un recurso de casación presentado en contra de una sentencia dictaminada por el TDCA.

De la misma manera el tribunal deberá especificar el tipo de recurso, el nombre y datos generales de la parte actora, la parte demandada, así como terceros que formen parte del proceso.

Por último el juez nacional tiene que especificar los hechos que considere relevantes del proceso tales como: fechas, materia de litigio, nombre de las marcas y la que Clase Internacional pertenecen etc....

- d) **El lugar y la dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta:** el TDCA competente o en su defecto la sala de la CSJ deberá especificar en su solicitud la dirección en que recibirá las notificaciones correspondientes; también se podrá especificar número de Casillero Judicial.

Sobre los requisitos establecidos en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha expuesto:

*“La legislación Andina se inspira en la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que como dice el Dr. Pico Mantilla apoyada en conceptos procedentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya institucionalidad y funciones tienen semejanzas – no igualdad- con las correspondientes al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Por su parte, la legislación de la Corte de Justicia Centroamericana se inspira en la Europea y principalmente en la Andina”<sup>27</sup>*

<sup>27</sup> ABG. ADOLFO LEON GOMEZ. MEMORIAS, Seminario Internacional “La Integración, Derecho y las Tribunales Comunitarios” 1996. pag. 176

Realizando un análisis comparativo con el sistema integracionista centroamericano respecto del proceso de interpretación en vía prejudicial se ha concluido que es prácticamente igual al Andino; con la excepción que para el sistema centroamericano no existe la obligatoriedad del juez nacional en solicitar la interpretación en los casos en que no existe recurso dentro de la legislación interna del país miembro correspondiente. De esta manera se ha expuesto:

*“La interpretación prejudicial del sistema Andino, tiene sus antecedentes en el derecho comunitario europeo y según Pescatore, el artículo 117(CEE) se inspiró en el artículo 41 del Tratado CECA. A su vez el derecho Centroamericano siguió al Derecho Andino, aunque no completamente, pues como se ha explicado tiene una diferencia importante en cuanto a la falta de obligatoriedad del juez nacional para consultar”<sup>28</sup>*

**3.2.2. Oportunidad de la solicitud:** Una vez que se ha podido establecer en términos generales el contenido de la solicitud que tendrá que realizar el tribunal nacional al Tribunal de Justicia de la C.A.N con el fin de llevar a cabo la interpretación prejudicial en materia de derecho marcario, es necesario establecer cuando o en que momento procesal lo puede realizar; al respecto si bien no existe norma legal expresa dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado que correspondería al tribunal nacional, para el presente análisis, el TDCA o la CSJ, decidir en base a su sana crítica el momento en que se debe realizar

---

<sup>28</sup> IBIDEM

la consultar de interpretación al Tribunal Andino, pues es el quien conoce la causa principal del proceso y quien decidirá en sentencia sobre el mismo.

El Tribunal de Justicia de la C.A.N como órgano jurisdiccional competente para realizar la interpretación prejudicial ha determinado lo siguiente respecto de la oportunidad de la solicitud por parte del juez nacional:

*“puede hacerse en cualquier estado y grado de la causa, aunque debería hacerse de preferencia cuando el proceso esté listo para que se dicte sentencia de fondo”<sup>29</sup>*

Este criterio jurisprudencial efectuado por el Tribunal Andino debe ser considerado por el tribunal nacional al realizar la consulta de interpretación prejudicial.

Tomando en consideración lo expuesto sobre los requisitos formales exigidos para que el juez nacional solicite al Tribunal Andino la interpretación prejudicial, así como la oportunidad para hacerlo es importante tomar en cuenta que no se puede considerar la interpretación prejudicial como una prueba dentro del proceso interno, por consiguiente no se rige su procedimiento por las normas procesales nacionales del Ecuador. Así el Tribunal de Justicia de la C.A.N en el proceso 3-IP-90 determinó que sería ilógico y carecería de toda base jurídica la aplicación a la solicitud del juez nacional de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar o practicar pruebas, por consiguiente *“la solicitud de interpretación prejudicial no puede someterse a regulaciones internas que no estén de acuerdo con su*

---

<sup>29</sup> TJCA. Proceso 3-IP-91

*naturaleza y con su finalidad, en cuanto a las normas comunes se refiere. Es una motivación del fallo, en derecho aportada al proceso por el Tribunal comunitario y en ningún caso un elemento fáctico que haya de recaudarse por medio de pruebas”*

De igual manera es importante mencionar que la interpretación prejudicial que se realizará en materia de marcas, tendrá que ser para cada uno de los procesos que lleguen al tribunal nacional competente.

**3.2.3. Recepción de la solicitud:** Una vez recibida la solicitud de interpretación prejudicial por parte del Tribunal Contencioso Administrativo o por la Corte Suprema de Justicia, el Secretario del Tribunal Andino procederá a sellarla dejando constancia en ella de la fecha de presentación e inmediatamente la remitirá al presidente del Tribunal comunitario para su consideración .

**3.2.4. Sentencia:** recibida la solicitud de interpretación prejudicial por el Secretario, el Tribunal Andino en virtud de lo dispuesto en el artículo 126 de su Estatuto tendrá el término de treinta (30) días para dictar sentencia motivada, contados desde el día siguiente al de la admisión de la solicitud correspondiente.

La sentencia que dictará el Tribunal respecto de la interpretación prejudicial deberá estar suscrita sin reserva alguna por todos los Magistrados, el Estatuto de dicho Tribunal prohíben el “voto salvado” de conformidad con lo dispuesto en el inciso de su artículo 30: *“Las Sentencias del Tribunal deberán se suscritas por el Presidente, los demás magistrados y el Secretario y en ellas no podrán expresarse votos salvados ni opiniones en disidencia”*

La sentencia dictada por el Tribunal Andino dentro de una interpretación prejudicial tiene en términos generales la siguiente estructura:

- o En el primer capítulo denominado "VISTOS" se establece la información proporcionada por el tribunal nacional correspondiente, se identifica la causa respecto del proceso interno en base a la legislación nacional.
- o Luego el Tribunal determina las normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que serán interpretadas en la sentencia, para este caso será la Decisión 486.
- o Posteriormente el Tribunal procede a desarrollar los "CONSIDERANDOS" en los cuales se expresa el concepto acerca de las cuestiones interpretadas, generalmente este capítulo se encuentra dividido en subtemas según la materia. Esta sección o parte constituye la base o núcleo de la sentencia de la interpretación en vía prejudicial.
- o Finalmente la sentencia "CONCLUYE, DECIDE O RESUELVE" la consulta realizada, misma que por su naturaleza es muy especial pues constituye una resolución *interpretativa* y bajo ningún caso *aplicativa*, pues será el Tribunal Contencioso Administrativo o en su defecto la Corte Suprema de Justicia quien decida y juzgue sobre los hechos del caso. En virtud de lo expuesto la parte resolutive o decisoria no es otra cosa que un resumen o síntesis de los considerandos de la sentencia.

Sobre la naturaleza de la sentencia que dicta el Tribunal Andino se ha expuesto:

*"En otras palabras, la sentencia prejudicial carece de una parte conclusiva o decisoria" en el sentido tradicional del término, no*

*obstante su carácter obligatorio, y constituye un pronunciamiento de naturaleza "especulativa" en cuanto no llega hasta la aplicación de la norma al caso concreto, tarea reservada al a quo; es sin embargo, un pronunciamiento "eminente práctico" y que está destinado a servir de base a la decisión del proceso de que se trate.*<sup>30</sup>

Finalmente la sentencia que dicte el Tribunal Andino una vez dentro de una consulta de interpretación prejudicial se publicará en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina y se notificará al Tribunal Contencioso Administrativo o a la Corte Suprema de Justicia, mediante copia sellada y certificada, fecha desde la cual la sentencia tiene efectos y valor jurídico.

Además, cabe señalar que *para el cumplimiento, las sentencias del Tribunal no requerirán homologación en ninguno de los Países Miembros*; por consiguiente una vez notificado el tribunal nacional con el contenido de la sentencia procederá a incorporarlo al proceso y a dictar sentencia estando obligado a adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino.

Como se puede observar los requisitos y el proceso legal para llevar a cabo la interpretación prejudicial dentro de un proceso judicial de concesión, oposición, cancelación o nulidad del registro de una determinada marca en el Ecuador es sumamente sencillo y rápido, el cual no se encuentra regulado por una gran cantidad de disposiciones legales, sino al contrario tanto el Tratado de Creación del Tribunal Andino como el Estatuto, el cual determina un parámetro para sus actuaciones, norman bajo escasas disposiciones jurídicas de carácter general los requisitos y el proceso legal de la consulta

---

<sup>30</sup> LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 143

prejudicial; tal es así que como se pudo observar ha sido principalmente bajo el criterio expuesto por el mismo Tribunal de Justicia de la C. A. N, a través de sus diversas sentencias, quien ha regularizado y puntualizado aspectos específicos de esta acción contemplada en el Acuerdo de Cartagena tan útil y trascendental dentro del desarrollo de un proceso de integración regional.

### 3.3. NATURALEZA JURIDICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL ANDINO EN MATERIA DE MARCAS, Y SU VINCULACIÓN PARA EL JUZGAMIENTO DEL PROCESO INTERNO EN EL ECUADOR:

Una vez que se ha podido establecer en que casos opera la interpretación prejudicial del Tribunal Andino en materia de derecho marcario en el Ecuador, así como los requisitos y proceso legal para llevar a cabo la misma, resulta importante determinar al menos en término generales cual es la naturaleza de este procedimiento de interpretación en vía prejudicial, cuyas principales características se detallan a continuación:

- **Incidente:** La interpretación prejudicial constituye un incidente dentro del desarrollo del juicio principal llevado a cabo en algún Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o en su defecto ante la Corte Suprema de Justicia según el caso. Cabe señalar que, como se ha expuesto, en caso de la interpretación obligatoria el proceso principal quedará suspendido hasta que el juez nacional o la Corte Suprema de Justicia, reciba la sentencia de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la C. A. N.
- **Accesorio:** el proceso de interpretación prejudicial llevado a cabo ante el Tribunal Comunitario es accesorio al juicio principal llevado a cabo en

base a nuestro ordenamiento jurídico interno, según cada caso como se analizó respectivamente. Por consiguiente el mismo correrá la suerte del juicio principal, tal es así que si por ejemplo existe un desistimiento o un abandono de causa del proceso principal declarado judicialmente, el mismo, provocará que la interpretación prejudicial se extinga conjuntamente con el juicio principal.

- **No hay partes:** Dentro del proceso de interpretación prejudicial no hay partes como tal, pues no se trata de un proceso judicial; se trata más bien como se ha podido analizar de una facultad otorgada al Tribunal de Justicia Andino para que interprete, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N, y a través de esta acción se establezca un criterio uniforme para poder aplicar la norma comunitaria por parte del juez o tribunal nacional.
- **No es contencioso:** al no existir partes dentro de un procedimiento de interpretación prejudicial, y al ser el mismo una facultad otorgada de manera exclusiva al Tribunal Comunitario Andino, este procedimiento integracionista no posee un carácter litigioso o contencioso, pues de ninguna manera en el mismo se va a declarar, reconocer o modificar un derecho a favor de un determinada persona, ni mucho menos se busca ejecutar o cumplir una obligación determinada, situaciones de carácter jurídico que se llevarán a cabo en el plano interno del Ecuador como país miembro.
- **Cuestiones de Derecho:** dentro de un procedimiento de interpretación en vía prejudicial, en este caso sobre derecho marcario, el Tribunal de Justicia de la C. A. N. limitará su análisis a las cuestiones de derecho

comunitario correspondiente, para nuestro estudio específicamente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones como Régimen Común de Propiedad Industrial, por consiguiente no entrará al análisis o estudio de los hechos derivados del proceso interno correspondiente.

- **Proceso entre jueces:** como se ha podido establecer la competencia para realizar la consulta de interpretación al Tribunal Comunitario corresponde la juez o tribunal nacional competente, por consiguiente la solicitud de procedimiento de interpretación prejudicial se llevará a cabo entre el juez nacional y el Tribunal Comunitario; esto sin perjuicio de la facultad que poseen las partes en litigio de solicitar al tribunal nacional que procesa con la solicitud de interpretación y eventualmente gestionar, sin ser parte procesal, dicho procedimiento ante el Tribunal Andino de Justicia.
- **Remisión de Oficio:** independientemente de que las partes soliciten al juez nacional la interpretación prejudicial, y que la misma sea facultativa u obligatoria por parte del mismo, la solicitud de interpretación será siempre y en todo caso una remisión de oficio que se origina por la sola decisión del tribunal nacional, inclusive sin petición previa de las partes.

Todas estas características revelan en término generales la naturaleza jurídica de la interpretación prejudicial en materia de marcas, misma que nos lleva a establecer consecuentemente los límites del Tribunal Andino en la consulta de interpretación dentro del derecho marcario, pues ésta se deriva de la cooperación que existe entre el órgano jurisdiccional comunitario y las jurisdicciones nacionales en orden a definir una decisión final, al amparo de

la disposición contenida dentro del artículo 34 del Tratado del Tribunal, la interpretación realizada por el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conjunto de normas que para el presente estudio se centran en la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N.; por consiguiente el Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni mucho menos calificar los hechos materia del proceso, más que a manera de referencia según su importancia para llevar a cabo la consulta.

El Dr. Patricio Bueno Martínez en el artículo denominado "*La Cooperación judicial a través de la Interpretación Prejudicial*" establece la limitación del Tribunal Andino según se desprende de los siguientes puntos:

- El Tribunal sólo le compete interpretar el Derecho Comunitario
- El Tribunal no aplica las normas que son consultadas para su interpretación, es decir no puede tomar la solución del caso concreto, pues el Tribunal NO resuelve el litigio del cual se ha solicitado la consulta.
- No posee capacidad ni facultad legal para pronunciarse o valorar los hechos materia del juicio o proceso interno, sin embargo podrá mencionarlos a manera de referencia con el fin de realizar la interpretación correspondiente.
- De la misma manera no tiene facultad para determinar la validez, realidad o procedencia de los hechos, pruebas o etapas procesales, situaciones que corresponde al tribunal nacional.

Termina estableciendo lo siguiente al referirse a la limitación del Tribunal Andino de Justicia:

*“Esta limitación tiene razón de ser: la demanda en el aspecto procesal debe adaptarse a las normas adjetivas nacionales y con esas directrices el juez practicará y apreciará las pruebas que sean necesarias. Mal podría el Tribunal referirse a asuntos en los cuales no ha intervenido y además porque en la etapa de interpretación no existen hechos que deban probarse y justificarse.”*

Por último, y debido a su trascendencia analizaremos en forma separada una característica adicional respecto del proceso de interpretación prejudicial en materia de marcas, misma que se relaciona con la obligatoriedad de la sentencia emitida por el Tribunal Andino de Justicia y su vinculación para el juzgamiento del proceso interno en el Ecuador por parte del tribunal nacional.

Es importante mencionar que la sentencia que se dicte dentro de un proceso de consulta en vía prejudicial por parte del Tribunal Comunitario será de obligatorio cumplimiento por parte del juez nacional, es decir resulta vinculante para el juzgamiento del proceso judicial principal.

Al respecto la doctrina ha establecido ampliamente:

*“La decisión del Tribunal (“juez de lo prejudicial”) es vinculante para el juez nacional (“juez del principal”) quien debe aplicar la norma; y es por lo tanto verdadera sentencia en el sentido de que se trata de una resolución o dictamen definitivo de un juez en ejercicio de una competencia que él es propia, y que decide*

*una cuestión de fondo dentro del proceso original, con la autoridad propia de la cosa juzgada*<sup>31</sup>

Tan es así que el artículo 35 del Tratado de Creación, como se lo analizó en su debido momento, establece de manera expresa: *“el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”*

Esta disposición que otorga el carácter de obligatoriedad de la sentencia emitida dentro de un proceso de consulta en vía prejudicial, tiene su razón de ser pues sin la existencia de esta condición habría quedado a resolución del juzgador interno para que recoja o no el criterio comunitario, quedando el caso a su propio arbitrio interpretativo, dando como resultado la inexistencia así del principio fundamental de uniformidad jurisprudencial, extremadamente necesario dentro un proceso de integración de esta naturaleza.

Sobre lo expuesto la doctrina ha sido uniforme en determinar reiteradamente:

*“La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás jueces que conozcan del proceso por cualquiera de los recursos que llegue a su conocimiento y decisión, en el sentido de que deberán dar a la normativa comunitaria , dentro del litigio nacional, el significado recogido y decidido por el Tribunal Andino.”*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO. Dr. Fernando Uribe Restrepo. Pag. 110.

<sup>32</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS. Dr. Patricio Bueno Martínez. Pag. 118

En virtud de lo expuesto el Dr. Fernando Uribe Restrepo, en calidad de ex-magistrado del Tribunal Andino de Justicia ha llegado a la conclusión:

*“El pronunciamiento prejudicial no puede confundirse con una simple opinión, con un simple concepto doctrinal o académico o con un dictamen del cual se pueda apartar la jurisdicción nacional, dentro del proceso de que se trate. Es una verdadera sentencia, aunque **sui generis**, que tiene la fuerza propia de la cosa juzgada, aunque con un efecto relativo, **Inter. Parte**, circunscrito al proceso de que se trate y que habrá de ser tenida en cuenta por el **a-quo** para la sentencia definitiva, junto con los elementos fácticos y de derecho nacional que vengan al caso. Es por ello puede afirmarse que, dentro de este mecanismo de colaboración judicial entre el juez nacional y el comunitario, cada uno actuando en su campo propio de competencia, es posible que sea el Tribunal el que en realidad resuelva un litigio, por intermedio del juez nacional, sí es que la decisión final depende tan solo de un punto de derecho común”*

Además para nuestro estudio resulta trascendental tomar en consideración que si por ejemplo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicta una sentencia tomando en consideración la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal Andino dentro del proceso, posteriormente dentro de un recurso de casación, en caso de que sea procedente, la Corte Suprema al revisar el fallo queda también obligada a seguir la interpretación del Tribunal comunitario; e inclusive puede darse la situación que encuentre que el

Tribunal Contencioso Administrativo no entendió o aplicó de manera incorrecta la interpretación, y proceda en consecuencia a corregirlo.

Por otro lado resulta interesante mencionar que la mayor cantidad de solicitudes de interpretación prejudicial sometidas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han sido relacionadas con la propiedad industrial, y específicamente sobre los aspectos tratados en el presente estudio, tales como concesión, oposición, cancelación y nulidad de signos distintivos.

Al respecto se ha determinado:

*“El mayor porcentaje de interpretaciones prejudiciales resueltas por el Tribunal se refiere a la materia de propiedad industrial. Los fallos del Tribunal se han referido a temas como el concepto de oficina nacional competente, riesgo de confusión, marca notoria, prueba de la marca notoria, renovación, prioridad de la marca, requisitos esenciales de un signo, clases o tipos de marcas, caducidad, marcas genéricas, marca confundible, la regla de especialidad y territorialidad, oposiciones y observaciones, la no patentabilidad de productos farmacéuticos, etc...”<sup>33</sup>*

Esta situación refleja la importancia que han alcanzado, respecto de un tratamiento y aplicación uniforme, las normas comunitarias referentes a la propiedad industrial, específicamente al derecho marcario dentro de un proceso de integración, pues a través de las mismas no solo se protege al titular de una determinada marca sino a la inversión en sí que el mismo ha realizado tanto a nivel económico como humano.

---

<sup>33</sup> SEMINARIO INTERNACIONAL: INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS.  
Dr. Patricio Bueno Martínez. Pag. 131

## CAPITULO IV

### 4.1. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO:

Una vez que se ha logrado establecer y estudiar las funciones y características del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de su facultad de interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como el significado y clasificación de los signos distintivos, con sus prohibiciones absolutas y relativas de registro, conjuntamente con los diferentes tipos de trámites que puede surgir al amparo de la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N como parte del ordenamiento jurídico comunitario, todo esto finalmente para establecer en que casos opera, los requisitos y procedimiento así como la naturaleza y las características de este proceso de interpretación prejudicial en materia de derecho marcario para el Ecuador; resulta de gran trascendencia analizar a manera de jurisprudencia al menos una sentencia de interpretación prejudicial llevado a cabo por nuestro Tribunal Comunitario bajo los enunciados y características mencionados.

El presente caso, constante en el "*Anexo 1*", proceso signado bajo el número **134-IP-2006**, consiste en la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y; de oficio, los artículos 135, literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador.

#### 4.1.1. Vistos y antecedentes del caso:

La presente sentencia fue emitida por el Tribunal Comunitario el día cuatro de octubre de 2006, de conformidad con la solicitud de fecha 31 de julio del mismo año realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 01 de Quito dentro del proceso interno signado con el número 9582-ML.

En vista de que dicha solicitud realizada por el tribunal nacional competente cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal Comunitario, así como en su Estatuto , la presente consulta es admitida al trámite legal correspondiente.

La partes del presente proceso se detallan a continuación:

**ACTOR:** THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

**DEMANDADO:** PRESIDENTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) – Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL ECUADOR.

**COADYUVANTE:** REFRESCOS SIN GAS R. E. S. G. A. S. A

Como hechos relevantes del presente caso el Tribunal de Justicia Andino establece los siguientes:

- Con fecha 08 diciembre de 2000 la compañía REFRESCOS SIN GAS RESGA S. A. presenta solicitud de registro de la marca **ALL MINERAL Y DISEÑO**, para proteger los productos comprendidos dentro del Clase Internacional No. 32 (*aguas minerales y gaseosas entre otras*)
- El 06 de abril de 2001 la compañía actora presente oposición al registro del signo **ALL MINERAL Y DISEÑO**, fundamentándola en la

descriptividad del mismo y en el registro previo del lema comercial **AGUA MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.**

- Mediante acto administrativo contenido dentro de la Resolución No. 979922 de fecha 02 de abril de 2002 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve negar la oposición presentada y por consiguiente conceder el registro del signo **ALL MINERAL Y DISEÑO.**
- Por su parte la compañía actora impugna en vía jurisdiccional el contenido de la Resolución No. 979922 y solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado.

La compañía actora fundamenta su demanda jurisdiccional considerando que el signo solicitado **ALL MINERAL Y DISEÑO** resultaría descriptivo para la clase de producto a la que está destinada a proteger, además será confundible, en vista de la similitud gráfica, con el lema comercial registrado a su nombre.

Por su parte el organismo público demandado IEPI contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, además ratifica la legalidad del acto administrativo impugnado, mismo que concuerda con la legislación comunitaria y nacional.

Adicionalmente la compañía REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A S. A, en calidad de tercero beneficiario del acto impugnado, argumenta la distintividad del signo **ALL MINERAL Y DISEÑO**, su susceptibilidad de representación gráfica; además expresa que esta solicitud de registro no se encuentra comprendida en prohibición de registro alguna, y que no causaría

confusión para el público consumidor en general respecto del lema comercial actor.

#### 4.1.2. Considerandos:

El Tribunal Andino realiza las siguientes consideraciones con el fin de concluir el presente caso:

- El Tribunal posee la competencia para interpretar en vía prejudicial el ordenamiento jurídico de la C. A. N., además la presente solicitud proviene de un juez nacional competente para el caso, mismo que será el encargado de resolver el proceso interno correspondiente.
- La presente solicitud de interpretación se encuentra debidamente fundamentada y guarda conformidad con lo requisitos legales pertinentes.
- El Tribunal Andino procederá a interpretar las normas comunitarias solicitadas, esta son los artículo 134 y 135 literal f) de la Decisión 486, además por considerarlo importante para el caso, interpretará de oficio los artículos 135 literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal.

#### 4.1.3. Interpretación Prejudicial:

En base a los antecedentes y considerandos expuestos el Tribunal procede a interpretar en vía prejudicial las normas comunes citadas, según se desprende del siguiente detalle:

- **Requisitos para el registro de una marca:** la normativa comunitaria andina protege los intereses del titular de una determinada marca, y al público consumidor en general evitando de esta manera el registro de signos que puedan engañar respecto de la calidad, cualidad y origen empresarial del signo. Por su parte el artículo 134 de la Decisión materia

de la interpretación ofrece una definición general acerca de la marca, estableciendo de manera no taxativa, siete literales de signos aptos para el registro marcario.

Es importante señalar que la Decisión 486 establece dos requisitos para el registro de una marca: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; extendiendo un requisito implícito adicional correspondiente a la perceptibilidad, entendida esta como la *“la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación”*, esto considerando que al hablarse de marcas nos estamos refiriendo a un bien inmaterial que por tal motivo necesita plasmarse en un soporte material.

- Distintividad: consiste en la fuerza diferenciadora de la marca, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir un determinado producto o servicio de otro, lo cual permite al consumidor realizar la elección de los bienes, individualizando el signo respecto de un producto reconocido de entre otros similares. Por consiguiente la distintividad es un medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se han registrado, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
- Susceptibilidad de representación gráfica: consiste en la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc..., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Además es importante considerar el elemento o requisito adicional o implícito de perceptibilidad.

De esta manera al Tribunal Contencioso consultante le corresponde analizar si el signo ALL MINERAL Y DISEÑO cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 e interpretados en la presente sentencia.

- **Irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos:** Los términos genéricos y descriptivos por su naturaleza carecen del elemento esencial de distintividad de una marca. El término genérico consiste en el usualmente utilizado para referirse o designar al producto o servicio y responde a la pregunta ¿qué es?. Por otro lado el término descriptivo informa de manera directa y exclusiva a los consumidores sobre las características, cualidades, cantidad, propiedades y funciones de los productos o servicios que se pretende proteger con la marca.

Resulta importante mencionar que la genericidad o descriptividad de un determinado signo siempre tiene directa vinculación con los productos o servicio que se pretenden proteger, por consiguiente podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye una denominación genérica o descriptiva.

- **Ámbito de protección del lema comercial:** el lema comercial consiste en la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una marca, es un signo que siempre irá acompañado o añadido a una marca, mismo que completa su fuerza distintiva y procura la publicidad comercial. A los lemas comerciales se los conoce también como *slogan*. Al igual que las marcas los lemas comerciales deben gozar de distintividad, y de conformidad con el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 no podrán registrarse como signos una marca que sea idéntica o

parecida a un lema comercial registrado, así como aquellas que puedan inducirse al público consumidor a error, o a riesgo de confusión.

- **Comparación entre una marca mixta y un lema comercial:** para el efecto la comparación entre el signo mixto solicitado **ALL MINERAL Y DISEÑO**, y el lema comercial de propiedad de la parte actora **AGUA MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, se deberá efectuar en base a los criterios doctrinarios establecidos para el efecto y acogidos por el Tribunal:
  - o *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertadas por las marcas.*
  - o *Los signos deben ser examinados en forma sucesiva y no simultánea.*
  - o *Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos.*
  - o *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.*

De igual manera el Tribunal establece que al ser la marca solicitada un signo de carácter mixto se compone de un factor denominativo y otro gráfico, y que para los signos de esta naturaleza se ha establecido que por lo general es el elemento denominativo el que suele ser el preponderante ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Por lo tanto al cotejar un signo mixto con un denominativo como sucede en el presente caso se deberá establecer cual es el elemento

predominante dentro del signo mixto, que como está mencionado usualmente es el denominativo.

De conformidad con lo anterior el Tribunal Contencioso deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado y el lema comercial registrado.

#### **4.1.4. Conclusiones:**

En virtud de lo antecedentes expuestos y de la interpretación en vía prejudicial realizada respecto de las normas citadas contenidas dentro de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones concluye:

- Un signo puede registrarse cuando reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que presupone perceptibilidad, y además si no se encuentra dentro de alguna causal de irregistrabilidad contemplada en la Decisión 486.
- Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, mismos que consisten exclusivamente en la designación usual del producto que se pretende proteger
- Son irregistrables, las denominaciones descriptivas, mismas que comunican al consumidor de manera directa las características, cualidades y propiedades del producto o servicio que se pretende proteger.
- No son registrables como marcas lo signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que se genere riesgo de confusión para el público consumidor, respecto de los productos amparados y su forma de comercialización.

- El Tribunal Contencioso deberá establecer, en base a los criterios doctrinarios aceptados por el Tribunal comunitario, si existe riesgo de confusión o asociación para el público consumidor entre la marca y el signo confrontado.

A través del presente análisis jurisprudencial se puede determinar la importancia de la interpretación prejudicial realizada por nuestro Tribunal Comunitario, pues a través de la misma el *juez nacional*, en este caso el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, tendrá de manera obligada que aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N. dentro de este caso en concreto, basándose en el criterio interpretativo efectuado previamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones; lo cual permitirá la uniformidad en la aplicación del derecho comunitario andino dentro de los Países Miembros, cumpliendo de esta manera el objetivo principal de esta facultad tan importante otorgado a nuestro Tribunal Andino de Justicia.

#### **4.2. ESTUDIO DE CASO PRACTICO:**

Una vez analizada la sentencia de interpretación prejudicial precedente y como último punto de análisis del presente Capítulo, se procederá a realizar un estudio correspondiente a todo un proceso de interpretación prejudicial llevado a cabo ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de marcas; para el efecto se detallarán y explicarán en términos generales todas y cada una de las piezas y actuaciones procesales del presente caso materia de estudio, mismas que constan en el "Anexo 2" del éste trabajo:

#### 4.2.1. Solicitud por parte del juez nacional:

El presente proceso de interpretación en vía prejudicial se inicia mediante solicitud realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 01 de la República del Ecuador, a través del Presidente de la Primera Sala de dicho Tribunal, mediante Oficio No. TDCA-1S-9314-NR de fecha 23 de agosto de 2005.

La mencionada solicitud se estructura de la siguiente manera:

- **ORGANO JUDICIAL SOLICITANTE:** Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 01, como organismo judicial de única y última instancia.
- **NORMAS PARA INTERPRETARSE:** El Tribunal nacional solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- **IDENTIFICACION Y HECHOS DEL CASO:** La causa está identificada con el número 9314-NRG y los hechos se resumen de la siguiente manera:
  - o Actor : C. H BOEHRINGER SOHN.
  - o Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, Presidente del IEPI, y el señor Miguel Eduardo García Costa en calidad de tercero beneficiario del acto administrativo impugnado.
  - o Clase de Juicio: Impugnación en vía jurisdiccional a través de recurso subjetivo o de plena jurisdicción.
  - o Acto impugnado y pretensión: El actor impugna la Resolución No. 979913 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de

fecha 02 de abril de 2002; solicita al Tribunal contencioso que mediante sentencia declare la ilegalidad de dicha resolución.

- Argumentos de las partes: La compañía actora manifiesta la ilegalidad de la Resolución impugnada al haberse negado su oposición y concedido el registro del signo **NIFATIN** a favor del señor Miguel Eduardo García Costa, dicho acto administrativo viola disposiciones expresas de la Decisión 486 de la C. A. N. en vista de la marca **NIFLAMIN** registrada con anterioridad a su nombre resulta evidentemente similar tanto en el campo denominativo como respecto de los productos protegidos por ambos signos; por consiguiente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial estaba obligada a aceptar su oposición planteada.
- Contestación a la demanda: El Tribunal nacional califica la demanda presentada y ordena citar a los demandados a fin de que contesten en el término legal correspondiente para el efecto.
- Presidente del IEPI: El titular del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratifica el contenido de la Resolución No. 979913 en vista de su legalidad y concordancia con las normas comunitarias y legislación nacional vigente.
- Dirección Nacional de Propiedad Industrial: Por su parte el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI no comparece a contestar la demanda a pesar de esta legalmente citado.
- Procurador General del Estado: Al ser el IEPI una institución de naturaleza pública y poseer personalidad jurídica autónoma,

comparece el Procurador General del Estado y señala casillero judicial para supervisar las actuaciones judiciales del proceso.

- o Tercero Beneficiario: Por último, comparece el señor Miguel Eduardo García Costa y niega los fundamentos de hecho y de derecho de la acción, alega la legalidad y debida motivación de la Resolución No. 97993, y la diferencia entre las marcas confrontadas en el presente caso, además establece que el término “NIFA” es de su propiedad, por consiguiente determina la inexistencia de riesgo de confusión para el público consumidor.

- **INTERPRETACIÓN REQUERIDA**: Conforme a lo señalado el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo requiere, para resolver el presente caso, de la interpretación en vía prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones por parte del Tribunal comunitario Andino.
- **NOTIFICACIONES**: El Tribunal nacional señala domicilio para recibir las notificaciones correspondientes dentro del presente proceso de interpretación prejudicial.
- **DOCUMENTOS ADJUNTOS**: El Tribunal Contencioso adjunta a la solicitud los siguientes documentos: Copia de la Resolución administrativa impugnada, copia de la demanda, copia del auto de calificación, copia de las contestaciones a la demanda, copia del auto en que se dispuso la interpretación prejudicial.

#### **4.2.2. Admisión de la solicitud de interpretación:**

En base a la solicitud realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo detallada en el numeral precedente el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina mediante providencia de fecha 30 de septiembre de 2005 admite a trámite la presente solicitud, de conformidad con lo expuesto a continuación:

- **VISTOS:** El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace expresa referencia al Oficio No. TDCA-IS-9314-NR de fecha 23 de agosto de 2005 realizada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 01 de la República del Ecuador, documento por el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, referente al proceso interno No. 9314-NRG.
- **CONSIDERANDO:** En vista de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, esto con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, y que la solicitud realizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cumple con las exigencias y requisitos correspondientes el Tribunal Comunitario:
- **DECIDE:** admitir a trámite la presente consulta de interpretación en vía prejudicial.

#### **4.2.3 Sentencia proceso 156-IP-2005:**

Finalmente y una vez admitida a trámite la presente solicitud de interpretación, con fecha 29 de octubre de 2005 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procede a resolver esta consulta realizada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

A continuación se detallan en términos generales la estructura de la sentencia emitida dentro del presente caso, signada bajo el número 156-IP-2005.

- **Antecedentes:** dentro de este acápite el Tribunal comunitario determina y especifica los siguientes aspectos, mismos que ha considerado importantes dentro del presente caso:
  - o Las Partes del proceso.
  - o Datos relevantes del proceso interno: se procede a relatar los hechos, el fundamento y contenido de la demanda, así como de la contestación a la demanda de cada uno de los demandados.
- **Competencia del Tribunal:** en esta parte de la sentencia el Tribunal comunitario declara su competencia para resolver la presente solicitud de consulta en vía prejudicial, con el fin de garantizar una aplicación uniforme dentro del territorio de los Países Miembros.
- **Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:** con el fin de proceder a la resolución de la presente interpretación prejudicial el Tribunal menciona las normas comunitarias que serán objeto del presente proceso: a solicitud del Tribunal nacional el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la C.A.N, y de oficio por considerar el Tribunal Andino importante para el efecto, del artículo 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 como Régimen común de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la C.A.N.
- **Consideraciones:** el Tribunal Comunitario inicia la interpretación de las normas comunes antes indicadas, de conformidad con los siguientes aspectos:

- Requisitos para el registro de las marcas según el régimen de la Decisión 486: función, distintividad, perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica de los signos distintivos en general para ser considerados como marcas registrables.
- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el Régimen Andino.
- Reglas para realizar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto dentro del presente proceso
- Comparación entre marcas denominativas
- Las marcas farmacéuticas
- Uso anterior del signo como nombre comercial

- **Conclusiones:** en base a las consideraciones establecidos dentro de la sentencia de interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece cinco conclusiones, mismas que se explican a continuación:

- Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, mismo que implica perceptibilidad por cualquier sentido, y susceptibilidad de representación gráfica, además el mismo no puede estar inmerso en causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
- Del contenido correspondiente al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 se desprende que no será necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configura esta prohibición de irregistrabilidad.

- El Tribunal nacional deberá, al momento de evaluar la solicitud de registro del signo **NIFATIN**, observar las reglas para establecidas para el cotejo de los signos confrontados, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.
  - El examen entre marcas destinadas a proteger productos farmacéuticos debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre esta clase de productos, ya que de generar error se podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
  - El hecho de haber utilizado como nombre comercial el signo solicitado como marca de producto, no impide el análisis de confundibilidad frente a marcas registradas o previamente solicitadas.
- Finalmente, el Tribunal culmina su sentencia determinando la obligatoriedad que tiene el juez nacional, en este caso la Primera Sala del TDCA No. 01, para adoptar la presente interpretación al momento de resolver el proceso interno, así como la obligación de enviar al Tribunal Andino la sentencia que dicte dentro en el caso interno determinado materia de la presente interpretación prejudicial.

#### **4.2.4. Remisión de la sentencia al juez nacional:**

Una vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la sentencia correspondiente dentro del presente proceso de interpretación en vía prejudicial, la Secretaría de este órgano judicial comunitario mediante Oficio No. 778-S-TJCA-2005 de fecha 08 de noviembre de 2005, envía al Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo, copia certificada de la menciona sentencia emitida dentro este caso signado con el número 156-IP-2005.

#### **4.2.5. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones:**

Mediante Oficio No. 779-S-TJCA-2005 de fecha 08 de noviembre de 2005, la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remite copia certificada de la Sentencia emitida por el Tribunal comunitario dentro del presente proceso, a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones con domicilio en Lima – Perú, con el fin de dar cumplimiento a la publicación de dicha sentencia en la Gaceta Oficial de la C. A. N., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.

#### **4.2.6. Publicación de la Sentencia:**

Por último, y como última actuación judicial dentro del caso materia de estudio, la Secretaria General de la C.A.N. publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena correspondiente al día 02 de diciembre de 2005, en contenido de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de este proceso de interpretación prejudicial signado con el número 156-IP-2005.

De esta manera se ha podido tener una visión general de cómo se lleva a cabo todo un proceso de interpretación prejudicial en materia de marcas, esto es desde la solicitud realizada por el *juez nacional* hasta la publicación de la sentencia de interpretación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, como última actuación judicial dentro de un proceso de ésta naturaleza.

Adicionalmente resulta interesante como a través del estudio de un caso práctico se puede denotar las principales características de un proceso de interpretación prejudicial, así como la técnica jurídica empleada por el *juez nacional*, para llevar a cabo la misma, todo esto complementado con las actuaciones procesales de la partes en conflicto dentro del juicio principal, es decir del recurso subjetivo o de plena jurisdicción llevado a cabo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 del Ecuador.

A través del estudio del presente Capítulo, resulta importante denotar el posible riesgo que puede sufrir el *juez nacional* en verse inducido por el criterio otorgado en la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia Comunitario al momento de dictar la sentencia en el proceso interno correspondiente; ésta situación debe ser tratada con mucha precaución y criterio jurídico por los *jueces nacionales* al momento de aplicar el derecho comunitario cuando cuenten para el efecto con una sentencia de interpretación prejudicial, pues como se pudo analizar la facultad de interpretar en vía prejudicial por parte del Tribunal Comunitario se limita a dar un sentido interpretativo uniforme a la norma común, pues ésta competencia no se trata bajo ningún concepto, de inducir *al juez nacional* de algún modo en el fallo del proceso interno.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 5.1. CONCLUSIONES:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones constituye lo que se podría denominar "*la función judicial*" de nuestro sistema de integración regional, órgano de gran importancia que sirve como herramienta para lograr los objetivos y metas planteadas por los países miembros de la C.A.N en la búsqueda de una unión política, económica y social, esto a su vez con el fin de lograr el desarrollo de nuestras sociedades.

Este Tribunal se encuentra organizado y estructurado de una manera especial, y regulado a través de su Tratado de Creación con su propio Estatuto correspondiente; esta normativa comunitaria constituye la fuente de diversas facultades y competencias otorgadas a este órgano jurisdiccional de carácter supranacional, por parte de los países miembros de la C. A. N.

Dentro de las mencionadas competencias asignadas a este Tribunal se encuentra la denominada "*interpretación prejudicial*", misma que constituye una pieza clave dentro del proceso de integración andino, pues a través de ésta los países miembros aplicarán el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones de manera uniforme, esto es bajo el mismo criterio de interpretación legal, realizado de manera oficial y exclusiva por parte del Tribunal Andino de Justicia.

De lo expuesto se puede decir que la Comunidad Andina de Naciones constituye entre otras cosas, un ordenamiento jurídico supranacional aplicable simultáneamente dentro de los países miembros, con el objeto de cumplir objetivos comunes, pero dichos objetivos comunes no podrán ser

alcanzados sólo con dicho ordenamiento jurídico comunitario, sino que para el efecto es necesario que estas normas comunes sean aplicadas bajo un mismo sentido, es decir, bajo una misma interpretación, pues solamente de esta forma un proceso de integración tiene razón de ser.

En este punto cabría preguntarse: ¿De qué sirve un ordenamiento jurídico comunitario, si el mismo se aplicaría de diferente manera dentro de cada uno de los países que lo conforman?

Así, se puede a manera de conclusión, establecer que la interpretación prejudicial es un instrumento de carácter esencial dentro de todo proceso de integración, en este caso de la Comunidad Andina de Naciones, a tal punto que sin una interpretación uniforme de la normativa comunitaria no se podría hablar de un proceso de integración regional.

Por otro lado es importante señalar que dentro de este proceso de integración los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones han establecido asuntos y materias trascendentales, mismas que por su gran importancia han considerado conveniente regularizarlas de manera común, dentro de las cuales se encuentra la Propiedad Intelectual, en especial el derecho marcario; pues a través de esta rama jurídica no sólo se protege al titular o propietario de un determinado signo distintivo con toda la inversión que esto conlleva, sino también al público consumidor en general como un aspecto de interés común.

Por consiguiente al haber establecido los países miembros, por medio de la Decisión 486 de la Comisión de la C. A. N, un Régimen Común de Propiedad Industrial, dentro del cual se encuentra el derecho de marcas, se demuestra la importancia de ésta institución jurídica en la actualidad dentro

de nuestras sociedades, paralelamente esto nos ha llevado a contar, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con una protección extraterritorial de nuestros derechos industriales, como una vía para precautelar a la propiedad e inversión, así como al derecho que tiene el público consumidor en general en poder elegir sus productos y/o servicios dentro de un mercado compuesto por un número ilimitado de marca o signos distintivos.

De esta manera se llega al estudio principal del presente trabajo, es decir la interpretación prejudicial que realiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en materia de derecho de marcas, esto como un aspecto básico dentro del proceso de integración de la C. A. N., estableciendo para el efecto en que casos opera esta situación legal en el Ecuador, los requisitos y proceso para que la misma se lleve a cabo y por último individualizando sus características y vinculación para el juzgamiento del proceso interno correspondiente.

El análisis de los aspectos antes mencionados se logró a través del estudio de principios teóricos y prácticos los cuales han coadyuvado al entendimiento al menos en términos generales de tan valiosa e importante labor realizada por nuestro Tribunal de Justicia Comunitario.

Por último, cabe señalar que las sentencias interpretación prejudicial, a más de constituir en la actualidad una fuente de jurisprudencia tanto para abogados como para funcionarios públicos, sirve para ilustrar a los jueces nacionales al momento de aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la C.A.N. y nuestra Ley de Propiedad Intelectual .

## 5.2. RECOMENDACIONES:

En la elaboración del presente trabajo resultó trascendental la determinación de los casos en que opera la interpretación prejudicial en el derecho de marcas para el Ecuador, esto se logró estableciendo y diferenciando la “*consulta facultativa*” de la *consulta obligatoria*” contemplada en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, así como en su Estatuto correspondiente.

Esta situación fue regulada en un inicio por el artículo 29 el Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de fecha 28 de mayo de 1979, el cual establecía de manera expresa:

*“Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal el juez deberá decidir el proceso.*

*Si la sentencia no fuere susceptible de recurso en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, a petición de parte si la considera procedente.”*

De la norma legal citada se desprende su carácter general y poco específico, pues sólo diferencia la consulta facultativa y de obligatoria estableciendo “*recurso en derecho interno*” , por consiguiente para el

presente estudio resultaría difícil establecer si el recurso de casación, eventualmente susceptible de ser interpuesto en contra de una sentencia dictaminada por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, en donde se haya aplicado una norma de la Decisión 486 de la C.A.N., es o no considerado y/o tomado en cuenta como un “recurso de derecho interno” para determinar la obligatoriedad o no del TDCA en solicitar la consulta de interpretación prejudicial.

El precedente artículo citado es mantenido en la actualidad bajo los mismos parámetros en el artículo 33 de la actual Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 28 de mayo de 1996.

Por otra parte el actual Estatuto del Tribunal de Justicia de la C.A.N reforma e introduce dos artículos mediante los cuales se diferencia la “consulta facultativa” de la “consulta obligatoria” por parte del juez o tribunal nacional correspondiente.

Así el artículo 122 establece textualmente:

**“Artículo 122.- Consulta facultativa:** *Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*

Por su parte el artículo 123 expresa:

**“Artículo 123.- Consulta obligatoria** De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”

Esta reforma del Estatuto en especial lo dispuesto en el artículo 123 antes citado, subsana al menos en un inicio ésta situación de considerar o no al Recurso de Casación como un “*recurso de derecho interno*” para efectos de la obligatoriedad de la consulta en vía prejudicial, pues determina de manera expresa a las sentencias de única o última instancia, como lo son las dictadas por nuestros Tribunales de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual se entendería que los mismos estaría obligados a realizar la consulta de interpretación prejudicial cuando vayan a dictar una sentencia en la que se necesita aplicar la Decisión 486 de la C. A. N.

Sin perjuicio de lo mencionado no existe norma comunitaria alguna que determine de manera expresa si el Recurso de Casación por su naturaleza y extraordinaria aplicación, es o no considerado como un “*recurso de derecho interno*” como tal para efectos de determinar la

obligatoriedad de consultar en vía prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

En virtud de lo expuesto como recomendación establezco la realización de una consulta por el Ecuador, a través del IEPI, o en su defecto por un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dirigida al TJCA relacionada a determinar de manera expresa que el Recurso de Casación, por su naturaleza y extraordinaria aplicación, no es considerado como un recurso para efectos de determinar la obligatoriedad de consultar en vía prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, esto sin perjuicio de la obligación que tendría la Corte Suprema de Justicia en solicitar la interpretación prejudicial dentro de un Recurso extraordinario de Casación, en caso de que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo no lo haya efectuado oportunamente.

## BIBLIOGRAFÍA

- DERECHO MARCARIO: Tramitación Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales. Marco Morales Andrade. Editorial Jurídica CONOSUR LTDA.
- INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DERECHO COMUNITARIO: Modelos Europeos y Americanos. Santa Fé de Bogota.
- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL EN EL DERECHO ANDINO: Fernando Uribe Restrepo. Tribuna de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
- LA PROTECCION DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA: Consejo General del Poder Judicial. Andema.
- INTEGRACION, DERECHO Y TRIBUNALES COMUNITARIOS: Seminario Internacional. Sucre- Bolivia. Excma. Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
- LA INTEGRACION, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS: Memorias Seminario Internacional. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
- INTEGRACIÓN Y SUPRANACIONALIDAD. SOBERANIA Y DERECHO COMUNITARIO EN LOS PAISES ANDINOS: Secretaria General de la Comunidad Andina.
- EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Manuel Pachón Zoraida Sánchez Avila. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- DERECHO ANDINO: Galo Pico Mantilla. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 1989
- DERECHO DE MARCAS: Jorge Otamendi. Abelero Perrot.
- TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA. Tomo 3 y 5
- JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- DESICIÓN 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## **ANEXO 1**



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO N° 134-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y; de oficio, los artículos 135, literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 9582-ML. Actor: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. Marca: "ALL MINERAL y diseño".

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

VISTOS:

El Oficio N° 567-TDCA-1S.9582-ML, de 31 de julio de 2006, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 9582-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de septiembre de 2005.

**1. Las partes.**

La actora es THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), y al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

Asimismo, como parte coadyuvante, se cita a REFRESCOS SIN GAS R F S.G.A. S.A.

**1. Determinación de los hechos relevantes**

**2.1. Hechos.**

El 8 de diciembre de 2000, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A.S.A., solicita el registro del signo "ALL MINERAL y diseño" (AGUA MINERAL CON GAS ALL MINERAL NATURAL DE MACHACHI), para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 6 de abril de 2001, TESALIA S.A., presenta oposición a dicha solicitud, fundamentándola en la descriptividad del signo solicitado, y en el registro anterior del

lema comercial "DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR", que acompaña al nombre comercial TESALIA S.A., y "AGUA MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. y diseño", todos ellos registrados para proteger productos de las clases 32, 5, 33 y 39.

Mediante escritura del 17 de agosto de 2001, TESALIA S.A. transfiere los derechos de su lema comercial arriba citado. Consecuentemente, solicita la transferencia de su nombre comercial TESALIA S.A.

Mediante providencia notificada el 15 de abril de 2002, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición de TESALIA S.A. concediendo el registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolución N° 979922 de 2 de abril de 2002.

Así, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. impugna la resolución administrativa arriba citada y solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado.

## **2.2 Fundamentos de la Demanda.**

Señala la actora TESALIA S.A. que, el signo "ALL MINERAL y diseño" es un término descriptivo para el tipo de productos que pretende proteger el solicitante, ya que informa al consumidor de las cualidades y características de un agua para el consumo humano.

De otro lado, argumenta la confundibilidad del signo solicitado con el lema comercial "DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR", del que es titular, alegando la existencia de similitud gráfica y auditiva.

## **2.3 Contestación a la Demanda.**

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual da contestación a la demanda, negando los fundamentos de hecho y derecho, ratificando la resolución administrativa impugnada, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

De otro lado, la directora da Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, Ruth Seni, se apersona al proceso para señalar que según la normativa ecuatoriana vigente, corresponde comparecer directamente a juicio al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Finalmente, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.C.A.S.A., se apersona al proceso para negar los fundamentos de la demanda, afirmar la improcedencia de la misma por la falta de derecho del actor, ya que la empresa opositora en la etapa administrativa es distinta a la empresa que actúa en la instancia judicial. Asimismo, que el signo solicitado es perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, y que no incurre en las prohibiciones de irregistrabilidad que establece la norma, ya que entre los signos en controversia existen suficientes diferencias, y que su coexistencia no ocasionaría confusión en el público consumidor, ni en los medios comerciales.

## **CONSIDERANDO:**

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de conformidad a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará de oficio, los artículos 135 literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, por corresponder al caso sub materia.

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

**“DECISIÓN 486**

(...)

**Artículo 134**

*A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) *las palabras o combinación de palabras;*
- b) *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) *los sonidos y los olores;*
- d) *las letras y los números;*
- e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

**Artículo 135**

*No podrán registrarse como marcas los signos que:*

(...)

- e) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
  - f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- (...)

### **Artículo 136**

*No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

(...)

- c) *sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.*

(...)

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

## **I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA**

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

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

*“(...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”<sup>1</sup>*

Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es *“(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*. Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario;

<sup>1</sup> ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

*"(...) la 'perceptibilidad', entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible."<sup>2</sup>*

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

### **La distintividad.**

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

*"(...) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas."<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. "REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA". Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 132.

<sup>3</sup> BARRERO CHECA, José Luis y otros. "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España 2003.

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice: esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

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

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

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que *"La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo"*.<sup>4</sup>

Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

## **II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.**

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

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

Por otro lado, los términos descriptivos son los que informan de manera directa y exclusiva a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

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

---

<sup>4</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.

"Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto". (OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71).

"(...) la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación (...) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio (...) si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos". (Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos LEMA Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70).

La genericidad así como la descriptividad de un signo deben ser apreciadas en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica o descriptiva por el solo hecho de serlo en sentido gramatical; en lo que a marcas se refiere, la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. De igual modo, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es? ; en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Los signos descriptivos son aquellos que sirven o pueden servir en el mercado, para designar exclusivamente las propiedades o características de los productos o servicios y, en particular las referidas a la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras de sus características.

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

La marca denominativa, formada por uno o mas vocablos genéricos y descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica o descriptiva. En la marca mixta, se aplicará el mismo criterio, siempre que el elemento denominativo del signo sea el que le otorgue la aptitud distintiva a éste, y el elemento figurativo carezca de relevancia.

### III. AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL.

El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que los Países Miembros podrán registrar lemas comerciales de conformidad con las legislaciones nacionales; define, además, el lema comercial como "(...) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"(...) el lema comercial es "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca". Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión". Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará". (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 949, del 18 de julio del mismo año, caso "ONE STEPP UP mixta").*

Por su parte, la doctrina enseña que *"los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera' de valorización (...)"*. (BENTATA, Víctor: *"Reconstrucción del Derecho Marcario"*, Editorial jurídica Venezolana, 1994, p. 230)".

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 176), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 178), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 177). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.

*La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122)". (Proceso 109-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004).*

El artículo 136, literal c) de la Decisión 486 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias:

- Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado.
- Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error, o a riesgo de confusión.

De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, su forma de

comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

### III. COMPARACION ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UN LEMA COMERCIAL.

Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrán en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>5</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Organismo, 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."*

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas<sup>6</sup>, logotipos<sup>7</sup>, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

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

*"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le*

<sup>5</sup> BREUER MORENO, Pedro. "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO": Buenos Aires, Editorial Robis, pp 351 y ss.

<sup>6</sup> "El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

<sup>7</sup> Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan". Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo>

*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 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)".<sup>8</sup>*

Al comparar una marca mixta y un lema comercial se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico el riesgo de confusión se podría dar en el ámbito conceptual.

Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas mixtas son perfectamente aplicables al caso particular.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

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

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

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

*(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores".<sup>9</sup>*

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado y el lema comercial registrado, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: "GALLO". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005.

<sup>9</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y SS.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

**CONCLUYE:**

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que exclusivamente designen a los productos o servicios que se pretende distinguir.
3. No son registrables las denominaciones descriptivas, es decir, aquellas que comunican al consumidor de manera directa y exclusiva las características esenciales de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, como se mencionó, desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.
4. No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor.
5. La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión o asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero  
PRESIDENTA

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón  
SECRETARIA

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

Isabel Palacios L.  
SECRETARIA

## **ANEXO 2**



156 - ID - 2005

00000001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO  
DISTRITO DE QUITO  
SECRETARIA



Oficio No. - TDCA-1S-9314-NR

Quito, a 23 AGO. 2005

Señor  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LA COMUNIDAD ANDINA  
En su despacho

Señor Presidente:

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Decisión No.500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores acude ante usted con la siguiente solicitud de interpretación prejudicial, de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 61 de la Decisión 184, en los siguientes términos:

1.- ORGANISMO JUDICIAL SOLICITANTE.-

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, órgano judicial de única instancia, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

2.- NORMAS PARA INTERPRETARSE

Este Tribunal solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA E INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS Y DOCUMENTOS RELEVANTES.-

CAUSA. La causa está identificada con el número 9314-NRG y consiste en lo siguiente:

EL ACTOR: Dr. Sebastián Pérez Arteta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Pérez, Bustamante & Pérez Abogados Cía. Ltda., la cual a su vez es mandataria de C.H. BOEHRINGER SOHN.

DEMANDADOS: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y tercero beneficiario Miguel Eduardo García Costa.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO  
DISTRITO DE QUITO  
SECRETARIA

00000002



CLASE DE JUICIO: Recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

ACTO IMPUGNADO Y PRETENSIÓN: Del Actor: El actor impugna el acto administrativo contenido en la Resolución 979913 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril de 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año y solicita al Tribunal que mediante sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en dicha Resolución.

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

Del Demandante.- El actor fundamenta su acción subjetiva en los siguientes argumentos: Que la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril de 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año es ilegal por cuanto rechaza las oposiciones presentadas por C.H. Boehringer Sohn y concede el registro de la marca "Nifatin" de propiedad del señor Miguel Eduardo García Costa. Que lo expresado por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna contraviene a expresas normas legales y toda lógica jurídica ya que la marca registrada "Niflamin" y la marca "Nifatin" son evidentemente similares y protegen productos de la misma naturaleza y clase y por lo tanto dicha solicitud de marca debió haber sido rechazada, aún en ausencia de observaciones de una tercera parte interesada. Que la marca "Nifatin" es similar y confundible con "Niflamin" tanto en el plano de la percepción visual y gráfica cuanto en el ámbito de lo fonético-auditivo

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: -Calificada la demanda, fueron citados los accionados para que contesten la misma dentro del término concedido.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones. a) Negando los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda; b) Ratifica la Resolución 979913 por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: No contesta la demanda pese a estar legalmente citado.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Comparece señalando casillero judicial a efectos de supervisar las actuaciones judiciales.

TERCERO BENEFICIARIO: Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: a) Negando los fundamentos de hecho y de derecho del actor; b) Negando que la Resolución 979913 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial viole lo establecido en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el correspondiente Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; c) Negando que la denominación "Nifatin" sea similar a la marca de la actora en el campo visual, fonético e



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO  
DISTRITO DE QUITO  
SECRETARIA



ideológico; d) Negando que la denominación "Nifatin" origine riesgo de confusión con la marca de la actora; e) Afirmado que el vocablo "NIFA" es de su propiedad.

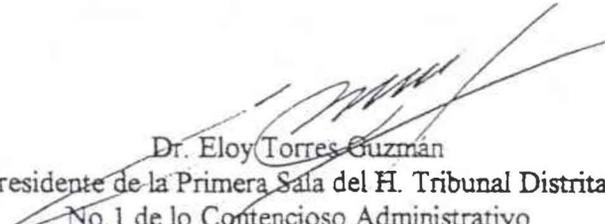
3.- INTERPRETACIÓN REQUERIDA.- Conforme queda señalado se requiere la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4.- NOTIFICACIONES.- El órgano judicial solicitante recibirá notificaciones en sus oficinas situadas en la calle 9 de Octubre No.1203 y Santa María de esta ciudad de Quito.

5.- Se remiten adjuntas copias de los siguientes documentos:

- a) Copia de la Resolución administrativa impugnada
- b) Copia de la demanda
- c) Copia del auto de calificación
- d) Copias de las contestaciones a la demanda
- e) Copia del auto en que se dispuso la interpretación prejudicial

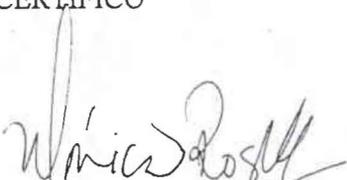
Del señor Presidente atentamente,

  
Dr. Eloy Torres Guzmán  
Presidente de la Primera Sala del H. Tribunal Distrital  
No.1 de lo Contencioso Administrativo

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, el 29 de agosto de 2005 a las diez horas con cuarenta y cinco minutos recibí la presente solicitud de interpretación prejudicial en tres fojas útiles.

No recibo los anexos que se indican en el escrito principal.

CERTIFICO

  
MONICA ROSELI  
SECRETARIA

D. Pérez Arto

- 3 -  
- Feb -  
00000007

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEP  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial



Resolución No. 979913

Trámite No. 111664/2001 -JP- de oposición del registro de la marca producto denominada "NIFATIN"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 2 de abril del 2002; las once horas.-

**ANTECEDENTES:**

El 28 de febrero de 2001, MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA solicita el registro de la denominación "NIFATIN" de nacionalidad Ecuatoriana, destinada a proteger productos farmacéuticos comprendidos en la clase internacional No. 05.

Con fecha 27 de abril de 2001, C.H. BOEHRINGER SOHN, presenta primera oposición al registro de la marca indicada anteriormente, fundamenta su demanda en que tiene solicitada en Ecuador la marca "NIFLAMIN", bajo el No. 104.408, para distinguir "preparaciones sanitarias, veterinarias y farmacéuticas" clase Internacional No. 5.

Que en la oposición C.H. BOEHRINGER SOHN, manifiesta que la marca solicitada es similar y confundible con la marca de su propiedad y que definitivamente puede causar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.

Con fecha 3 de mayo de 2001, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANONIMA, presenta segunda oposición al registro de la marca indicada anteriormente, fundamenta su demanda en que tiene registrada en Ecuador la marca "NIFEDIN", bajo el No. 400-89, para distinguir productos de la clase Internacional No. 5.

Que en la oposición ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANONIMA, manifiesta la denominación solicitada para registro, es irregistrable pues no reúne los requisitos previstos en la Ley para ser calificada como marca ya que no es una denominación suficientemente distintiva ni susceptible de representación gráfica.

Para resolver se considera

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 210 y 359, de la Ley de propiedad intelectual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un registro.



SEÑOR PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1:

Sebastián Pérez Arteta, Abogado, Casado, domiciliado en Quito, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de Pérez Bustamante y Pérez, Abogados Cía. Ltda., mandataria C.H. BOEHRINGER SOHN, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada y con oficinas en D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemania, interpongo RECURSO DE PLENA JURISDICCION O SUBJETIVO, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución N° 979913 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril de 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año, por la cual se deniega la oposición presentada por mi representada en contra de la solicitud de registro de la marca "NIFATIN" y, consecuentemente, se concede el registro de dicha marca a favor del señor Miguel García Costa.

Este recurso lo presento sobre la base de lo establecido en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial N° 320 de 19 de Mayo de 1998.

#### I. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El señor Miguel Eduardo García Costa solicitó el 28 de febrero de 2001 el registro de la marca "NIFATIN" para distinguir "preparaciones farmacéuticas" comprendidas en la Clase Internacional N° 5, en contra de cuya solicitud mi representada presentó oposición por ser similar a la marca de su propiedad denominada "NIFLAMIN", inscrita el 14 de noviembre de 2000 bajo el N° 11402-01 para proteger "preparaciones sanitarias, veterinarias y farmacéuticas" incluidas en la Clase Internacional N° 5.

2. Mediante Resolución N° 979913, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por C.H. BOEHRINGER SOHN, argumentando lo siguiente:

Que realizado el correspondiente cotejo marcario ...del modo recomendado por la doctrina atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, y desde la óptica del consumidor medio se concluye que la marca solicitada "NIFATIN" desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo, es suficientemente distintivo de [la marca denominada] "NIFLAMIN"...ya que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple y rápida visión de conjunto de los signos enfrentados, desde la totalidad de los elementos de cada marca en conflicto.

Que en el análisis marcario, no debe utilizarse un criterio matemático a fin de contar el número de letras o sílabas que sean iguales o diferentes si no la impresión general que la marca suscita en la mente de los consumidores, de tal suerte que la mayoría de los compradores podrán distinguir si se trata de la misma denominación o de dos distintas, por lo que la marca solicitada no causaría confusión para el público consumidor ni para los medios comerciales.

PB&P

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

La transcripción del criterio que antecede, corrobora nuestra apreciación inicial y evidencia que la opinión del Director de Propiedad Industrial carece de fundamento legal y va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.

3. El tratadista Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

El objetivo primero de la Ley de Marcas es evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias. (Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, p. 196).

De igual manera el Tribunal Andino Justicia entre las reglas que menciona para comprobar la existencia de riesgo de confusión entre dos denominaciones menciona la siguiente:

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Proceso 09-IP-94 )

Criterios que, en efecto, son evocados en la Resolución que se impugna, empero que no son acogidos, algo así como el aforismo colonial que decía que "la ley se acata pero no se cumple". En efecto, el Director Nacional de Propiedad Industrial no ha encontrado similitudes entre "NIFATIN" y "NIFLAMIN" cuando estos vocablos tienen mucho más semejanzas que diferencias. La composición gramatical, la estructura grafológica, la entonación de los vocablos, la impresión de conjunto, todos los elementos en suma, evocan similitudes —enormes similitudes— antes que diferencias entre los signos confrontados.

### III. PETICION

En atención a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y visto que la marca "NIFATIN" es similar y confundible con la marca "NIFLAMIN", registrada por C.H. BOEHRINGER SOHN, IMPUGNO la Resolución N° 979913 dictada por el

PB&P

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL



VIII. AUTORIZACION

Se autoriza a los señores doctores Federico Chiriboga y/o Francisco Pérez Gangotena para que, conjunta o separadamente, presenten los escritos que consideren necesarios en este juicio.

Muy atentamente,

Por C. H. BOEHRINGER/ SOHN  
Pérez, Bustamante y Pérez Abogados C.Ltda.  
Apoderada

Sebastián Pérez Arteta  
Gerente General

Francisco Pérez Gangotena  
Matrícula N° 3888

FPG:NYO  
N275

Presentado en Quito, el día de hoy jueves dos de mayo del dos mil dos, a las dieciseis horas con veinte y seis minutos, con nueve anexos y - once copias de la demanda iguales a su original.- Lo certifico.

SECRETARIO GENERAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-  
RAZON: Se autoriza la presentación de la demanda, su trámite correspondiente a la FUNDADA CALA.- QUITO, 6 MAY 2002

El Secretario General

PB&P

DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

13 JUN. 2002

10410



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .-

SEÑORES MINISTROS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMERA SALA.-

Ab. NELSON VELASCO IZQUIERDO, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), conforme lo justifico con el documento que acompaño, comparezco en el juicio No 9314 NR, propuesto por C.H. BOEHRINGER SOHN., en mi contra, del Director Nacional de Propiedad Industrial y otros, dentro del término en curso, contesto la demanda de la siguiente forma:

### 1.- ANTECEDENTES LEGALES.

a.- La Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el Registro Oficial No 320, del 19 de mayo de 1998, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público.

b.- El Art. 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Presidente del IEPI, es su representante legal.

c.- Con fundamento en las disposiciones legales previamente citadas, comparezco dentro del presente juicio.

### 2.- CONTESTACIÓN.

a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

b.- Ratifico la resolución No 979913, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

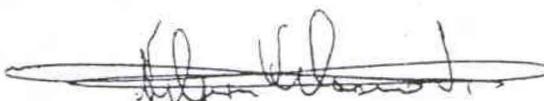
c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

d.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley.

### 3.- NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN.

Notificaciones recibiré en la casilla judicial No 1228.

Autorizo al Dr. Ángel O Chávez A. actué como defensor en esta causa.

  
NELSON VELASCO  
PRESIDENTE

  
Dr. ÁNGEL CHAVEZ A.  
Matr. 1743 CAQ.

01 JUL 2002

Juicio No. 9314-NR



**SEÑORES MIEMBROS DEL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- DISTRITO DE QUITO.- PRIMERA SALA:**

Miguel García Costa, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de NUEVA INDUSTRIA FARMACEÚTICA ASOCIADA S.Á. "NIFA" S.A., una sociedad organizada y existente bajo las Leyes Ecuatorianas, con domicilio en la ciudad de Quito, comparezco ante Usted dentro del término legal concedido y contesto el Recurso de plena jurisdicción o subjetivo interpuesto por Sebastián Pérez Arteta, Gerente y Representante Legal de Pérez Bustamante y Pérez, Abogados Cía. Ltda., mandataria de C.H. BOEHRINGER SOHN, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución No. 979913 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 2 de abril del 2002 y notificada el 12 de los mismos mes y año, en la que se concede el registro de la marca <NIFATIN> de propiedad de mi representada, en los siguientes términos:

## I NEGATIVA

Niego los fundamentos de hecho y de derecho del actor.

Niego que la Resolución No. 979913 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial viole lo establecido en el Art. 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante Dec. 486) y el correspondiente Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI).

Niego que la denominación <NIFATIN> sea similar a la marca de la actora en el campo visual, fonético e ideológico.

Niego que la denominación <NIFATIN> origine riesgo de confusión con la marca de la actora.

Afirmo que el vocablo "NIFA" es de mi propiedad.

## II EXCEPCIONES

**2.1. <NIFATIN> es suficientemente distintivo de la marca de la actora.**

La distintividad y la perceptibilidad son elementos de la esencia de la marca, circunstancia que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344.

La distintividad es 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 servicios de otros, haciendo viable de esa manera la

# MATOS & ASOCIADOS

## INTELECTUAL PROPERTY

En el campo fonético-auditivo, al momento de ser pronunciadas las marcas conjuntas no existe similitud, al tratarse de una fonética distinta, pues no mantienen el mismo orden vocálico, específicamente por el pronunciamiento que tienen las letras "L y M".

Desde el análisis conceptual, la idea de procedencia que evoca el signo cuestionado, conllevaría mas bien a sugerir que la marca del actor, se asocie o vincule con NUEVA INDUSTRIA FARMACEÚTICA ASOCIADA S.A. "NIFA" S.A.. Entonces, podríamos decir que quién podría aprovecharse del prestigio ganado de mi representada, es el actor.

De lo apuntado, se puede concluir que entre las marcas enfrentadas no existe posibilidad de confusión, pues el signo de mi representada esta conformado por elementos suficientemente distintivos. Así, el vocablo NIFA destaca la procedencia del producto.

**2.2. <NIFATIN> es una marca constituida por la razón social de mi representada, NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.**

<NIFATIN> es una marca construida por una razón social. Es corriente que una empresa utilice su denominación o razón social para distinguir los productos comercializados por ella. Si se parte de la configuración de que el derecho al nombre es un derecho de la personalidad y que todos tienen derecho a identificarse por su nombre y hacer uso de él, parece claro, que si un empresario quiere registrar su apellido o razón social como marca deberá aplicarse un criterio amplio.

La Doctrina avala que los nombres de personas jurídicas suelen emplearse para identificar toda la gama de productos que fabrica una compañía, caso que ocurre con frecuencia con los productos farmacéuticos.

En el caso particular, según la Resolución No. 4771 de la Superintendencia de Compañías, se creó la razón social NUEVA INDUSTRIA FARMACEÚTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A., una sociedad ampliamente difundida y conocida en el mercado farmacéutico ecuatoriano, y como tal, protege sus productos con su razón social, lo cual facilita la identificación e individualización del origen empresarial de nuestros productos, por ende, cumple con los derechos del consumidor medio y final a la hora de elegir los productos.

A través de la prohibición contenida en el literal e) del art. 136 de la Dec. 486 se evita que se atente contra derechos de terceros derivados, entre otros, del derecho a la personalidad, reconocido por el derecho civil, inclusive los que atañen a los nombres de las personas naturales o jurídicas. En tal virtud, la actora está contraviniendo a lo dispuesto por este artículo, al no reconocer un derecho que la norma comunitaria faculta a proteger una marca derivada de la razón social.

Para mayor abundamiento, la denominación de la marca <NIFATIN> se justifica no solo en la razón social de NUEVA INDUSTRIA FARMACEÚTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A., sino que la denominación <NIFA> es creación intelectual protegida por esta razón social. En



# MATOS & ASOCIADOS

## INTELECTUAL PROPERTY

00000014

preponderante en la denominación "NIFATIN", sin que haya irrespetado el derecho de la contraparte.

Al contrario la actora, al haber adoptado el subfijo de la empresa NIFA S. como elemento del signo de su propiedad "NIFLAMIN", pretende adueñarse de un elemento que conforma una denominación de mi propiedad, lo cual SI contraviene la LPI y la norma comunitaria.

Sin mayor análisis, se puede concebir que este recurso es totalmente ilegal, pues es ajeno al derecho común y la ley de la materia.

Resulta evidente entonces, que el registro como marca de fábrica <NIFATIN> no contraviene lo dispuesto en el literal a) del Art. 196 de la LPI en concordancia con el Art. 136 literal a) de la Dec. 486.

### 2.6. Criterio Discrecional de la Oficina Nacional Competente

El procedimiento de registro concluye con la expedición de una RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA. La motivación como lo ha explicado la Jurisprudencia Comunitaria, refleja la razón por la cual la Administración tomó la decisión-en ese sentido:

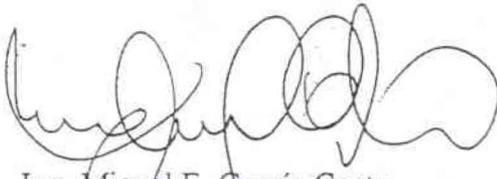
*"La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emite a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación." Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998. (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998)*

Consecuentemente, ante la exigencia de la norma comunitaria que en todo acto administrativo debe exponerse las razones de hecho y de derecho que originan la toma de decisión, lo cual constituye la causa del acto, con el objeto de producir efectos jurídicos, el Director Nacional de Propiedad Industrial, a efecto del examen de fondo, aplicó su criterio objetivo enmarcado dentro de la Ley, Jurisprudencia y doctrina autorizada.

**MATOS & ASOCIADOS**  
INTELECTUAL PROPERTY

00000015

De los señores Miembros del H. Tribunal Contencioso Administrativo, muy atentamente,



Ing. Miguel E. García Costa  
Gerente y Representante Legal de  
NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA  
ASOCIADA S.A. NIFA S.A.



*Ena Matos*  
Dra. Ena Matos  
Mat. No. 4965-C.A.P.



Dra. Rosa Sánchez  
Matrícula No. 6585 C.A.P.

nf-nf

Presentado el día de hoy lunes uno de julio del dos mil dos, a las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos, con veinte y dos anexos y cinco copias iguales.- Lo certifico.

*[Signature]*  
SECRETARIO RELATOR



16 MAR 2002

00000016



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Procuraduría General del Estado

**SEÑORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRICTAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO:**

Doctora Ruth Seni Pinargote, Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, en virtud de los artículos 2 y 6 inciso sexto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 372 del 19 de julio del 2001; y 5 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado, promulgada mediante Resolución 190 del 1 de agosto del 2002, en el juicio No. 9314-NR, propuesto por el doctor **SEBASTIAN PEREZ ARTETA** como mandatario de **C.H. BOEHRINGER SOHN**, contra el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a ustedes manifiesto:

De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.

Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, señalo el casillero judicial No. 1.200.

Acompaño copia certificada de la Acción de Personal No. 059-DA Y RH del 14 de marzo del 2001, con la que justifico mi comparecencia.

Dra. Ruth Seni Pinargote  
DIRECTORA DE PATROCINIO  
DELEGADA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

14 OCT. 2003

PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE

00000017

Ref: Juicio No.9314-NRG

ABOGADOS



SEÑORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DEL H. TRIBUNAL DISTRITAL  
No.1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Sebastián Pérez Arteta, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de Pérez, Bustamante & Pérez, Abogados Cía. Ltda., mandataria de la compañía C.H. BOEHRINGER SOHN, en el juicio No.9314-NRG, ante ustedes, atentamente comparezco y manifiesto:

1. OBLIGACION DEL JUEZ NACIONAL DE SUSPENDER EL PROCESO Y SOLICITAR INTERPRETACION PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA ANTES DE DICTAR SENTENCIA

En todos los procesos en los que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez tiene la obligación de suspender el procedimiento y solicitar de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal en aplicación a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Decisión No.500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. Por lo expuesto sírvanse, señores Ministros, dictar el auto correspondiente por el que suspendan el proceso y soliciten la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 5.

Debidamente autorizado, firma su abogado patrocinador.

Francisco Pérez Gangotena  
Matrícula No.3888

IV

Presentado el día de hoy martes catorce de octubre del dos mil tres, a las quince horas, con cuatro copias iguales.-  
Lo certifico.-

SECRETARIO RELATOR

PB&P

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL



00000018

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**PROCESO 156-IP-2005**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil cinco.

**VISTOS:**

El Oficio N° TDCA-IS-9314-NR, de fecha 23 de agosto de 2005, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador, por el que remite solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 9314-NRG .

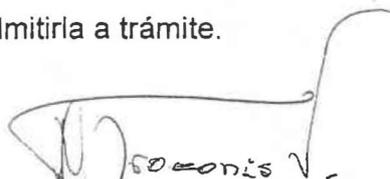
**CONSIDERANDO:**

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal; y,

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto.

**DECIDE:**

Admitirla a trámite.

  
Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

  
Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

PARA LA FIRMA DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS  
PROCESO 156-IP-2005

Marca: denominativa NIFATIN

Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN.

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

	Recibido	Entregado
Dr. Moisés Troconis Villareal PRESIDENTE	24-10-05	25-10-05
Dr. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO	26-10-05	26-10-05
Dr. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO	26-10-05	31-X-05
Dr. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO	31-10-05	31/10
Dra. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA		01-11

ENTREGADO A SECRETARIA PARA CIRCULAR FIRMAS Octubre 21 del 2005	RECIBIDO EN SECRETARIA 01-11-05
--	------------------------------------



00000020

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".

---

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

**VISTOS:**

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

**I. ANTECEDENTES.**

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

**A. LAS PARTES:**

**Demandante:** C.H. BOEHRINGER SOHN.

**Demandados:** DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

**Tercero interesado:** NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.

**B. DATOS RELEVANTES.**

La sociedad **C.H. BOEHRINGER SOHN**, a través de apoderado y en ejercicio del Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo, solicita que se declare la ilegalidad de la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó las oposiciones presentadas por **C.H. BOEHRINGER SOHN** y **ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA** y concedió el registro del signo denominativo "NIFATIN".

**1. Los hechos.**

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

- a. **MIGUEL EDUARDO GARCÍA ACOSTA** solicitó el 28 de febrero de 2001 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b. El 27 de abril de 2001 la sociedad **C.H. BOEHRINGER SOHN** presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca denominativa "NIFLAMIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- c. El 3 de mayo de 2001, **ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA** presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca "NIFEDIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- d. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvió rechazar las

oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y concedió el registro de la marca denominativa "NIFATIN".

## 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

- a. Los signos "NIFLAMIN" y "NIFATIN" son evidentemente similares y protegen productos de la misma naturaleza y clase; por lo tanto, con la Resolución N° 979913 se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- b. Los dos signos se confunden en los aspectos, visual, gráfico y fonético – auditivo. El signo solicitado reproduce en el mismo orden y secuencia seis de las ocho letras que componen la expresión "NIFALMIN", lo que hace que la percepción gráfica del conjunto sea altamente similar.
- c. El Director de Propiedad Industrial no ha utilizado los criterios adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la comparación entre marcas denominativas.
- d. Entre los dos signos la composición gramatical, la estructura grafológica, la entonación de los vocablos y la impresión de conjunto, evocan muchas más similitudes que diferencias.

## 3. La contestación a la demanda.

### a. Contestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

*"a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.*

*b. Ratifico la resolución (sic) N° 979913, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.*

*c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.*

*d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley."*

**b. Contestación por parte del tercero interesado.**

La sociedad **NUEVA INDUSTRIAL FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. "NIFA S.A."**, que según el informe del juez consultante es el único tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

- El signo **"NIFATIN"** es suficientemente distintivo en relación con el signo **"NIFLAMIN"**. No presentan confusión visual, fonética e ideológica.
- Desde el punto de vista gráfico-visual, el signo **"NIFATIN"** tiene como fuente de procedencia **"NIFA"**, razón social de la propietaria de la marca; la partícula **"TIN"** resulta de los elementos que caracterizan el producto. Por otro lado, **"NIFLAMIN"** contiene, al igual que **"NIFATIN"**, las tres primeras letras: N, I, F; las restantes no tienen la misma ubicación, son letras distintas y su longitud no es la misma.
- Desde el punto de vista fonético-auditivo, al momento de pronunciar las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud, ya que se trata de una fonética distinta producto de que no mantienen el mismo orden vocálico, especialmente en el pronunciamiento de las letras L y M.
- Desde el punto de vista conceptual, es claro que el signo **"NIFATIN"** hace alusión al origen empresarial, ya que se relaciona con la sociedad **NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. "NIFA S.A."** En este sentido el demandante es quien se podría aprovechar del prestigio de **NIFA S.A.**
- La sociedad **NIFA S.A.** es reconocida en el mercado y, además, es muy normal que se registre la razón social como marca. Eso es lo que ha hecho **NIFA S.A.** al registrar como marca el signo **"NIFATIN"**.
- Los productos que ampara el signo **"NIFATIN"** no son de consumo masivo sino se venden bajo prescripción médica, lo que disminuye casi totalmente el riesgo de confusión.

**II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.**

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

### III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretarán de oficio el literal b) del artículo 136 de dicha norma y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

#### DECISIÓN 486

##### **Artículo 134**

*"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."*



##### **Artículo 136**

*"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"

#### IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, las marcas farmacéuticas y uso anterior del signo como nombre comercial.

##### A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

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

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

*"...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines."*<sup>1</sup>

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

*"La primera función de las marcas y la más importante es la **función indicadora de la procedencia empresarial** de los productos que la incorporan..."*

<sup>1</sup> ALEMAN Marco Matías. "NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

(...)

*La segunda función que cumplen las marcas es la **función indicadora de la calidad...***

(...)

*La tercera función de las marcas es la **función condensadora del goodwill...***

(...)

*La cuarta y más controvertida función de las marcas es la **función publicitaria**, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva...".<sup>2</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

*Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).*

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

*"Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos." (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004)*

<sup>2</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, "TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

*"...función de identificación: ...la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados".* (OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002).

*"A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le "garantiza" al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad".*

*"Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica".* (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).

Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es "...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la

perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

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

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

#### 1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

*"...viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas."*<sup>4</sup>

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e

<sup>3</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. "REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA". Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 132.

<sup>4</sup> BARRERO CHECA, José Luis y otros, "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

## 2. La perceptibilidad.

En el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del signo por cualquiera de los sentidos

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

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

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

*"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 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."*<sup>5</sup>

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

*"El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias."*<sup>6</sup>

## 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser, descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta

<sup>5</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: "DIACOM". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

<sup>6</sup> FERNANDEZ Novoa Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que *"La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo"*.<sup>7</sup>

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

#### **B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.**

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación.

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

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

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la

<sup>7</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.

norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

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

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

Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes".*

*"...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores."<sup>8</sup>*

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos:

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161-IP-2004. Marca: "CINCO ESTRELLAS". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

### C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

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

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina<sup>9</sup>, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, 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."*

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de

<sup>9</sup> BREUER MORENO, Pedro. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

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

#### D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

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

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

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

*"...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores." <sup>10</sup>*

<sup>10</sup> FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y S.S.

*medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".*

*Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:*

*"Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002).*

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera:

*"... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto" (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005)*

#### **F: USO ANTERIOR DEL SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL.**

En relación con el nombre comercial el Tribunal ha expresado lo siguiente:

*"El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de*

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido.

Por otro lado el artículo 192 de la misma Decisión establece que:

*"El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular",*

Si bien estas normas otorgan una protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares al mismo, esto no le da el derecho inexorable a quien solicita el registro como marca de un signo que ha sido utilizado como nombre comercial, para obtener el registro marcario en relación con una marca anterior de un tercero que le es confundible. Lo anterior es así ya que si bien el nombre comercial es protegido de conformidad con las normas transcritas, el análisis de confundibilidad es complejo como lo evidencian las propias normas mencionadas y otras disposiciones de la misma Decisión. Es decir, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, debe analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca con otras anteriormente concedidas o solicitadas, sin que el hecho de haber sido utilizado tal signo como nombre comercial protegido impida dicho análisis.

En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta:

*"La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al registro marcario, frente a una marca anterior con la que es confundible. Desde luego, un intenso uso anterior del nombre comercial, su notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la confundibilidad existe."*

 El juez nacional debe establecer si en el caso en estudio se ofrece una variación a la hipótesis del registro como marca de un nombre comercial, ya que no se solicitó el registro del mismo, sino de la razón social "NIFA" acompañado de la partícula "TIN"

Y si, en consecuencia se puede o no, estar frente al registro de un signo utilizado como un nombre comercial, o simplemente se trata de un signo de fantasía que presenta relación con el nombre comercial.

El Tribunal de Justicia se ha referido en múltiples ocasiones a este tipo de signos de la siguiente manera:

*"Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas... se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas". (Proceso N° 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 989 del 29 de septiembre de 2003).*

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

**SEGUNDO:** No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

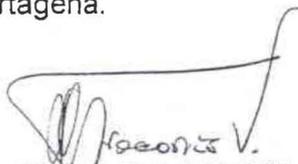
**CUARTO:** El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos,

por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

**QUINTO:** El hecho de haber utilizado el signo que se pretende registrar como nombre comercial protegido no impide el análisis de confundibilidad frente a marcas registradas o previamente solicitadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 9314-NRG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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



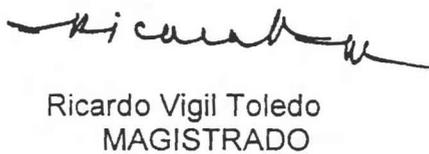
Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE



Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO



Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO



Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO



Olga Ines Navarrete Barrero  
MAGISTRADA



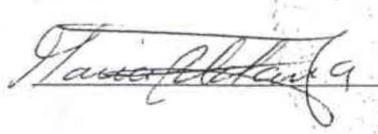
Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

PROCESO 156-IP-2005



0000039

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****HOJA DE ENVIO****FECHA DE ENVÍO 09 DE NOVIEMBRE DE 2005**

DETALLE: 156-IP-IP-2005	FOJAS
1.- HOJA DE ENVIO	1
2.- OFICIO OFICIO No. 778-SGTJCA-2005	1
3.- DEMANDA/ CONTESTACION/AUTO/ SENTENCIA/ OTRO FECHA: 08/11/05	19
4.- ANEXOS	0
5.- TOTAL DE FOJAS	21
DIRIGIDO A:	MAGISTRADO ELOY TORRES.
CONFIRMADO RECEPCION POR	
CON FECHA	09 NOV. 2005



00000040

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 08 de noviembre de 2005  
Oficio N° 778-S-TJCA-2005

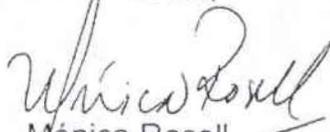
Señor Magistrado  
Eloy Torres Guzmán  
**PRESIDENTE**  
**Primera Sala de lo Contencioso Administrativo**  
**Distrito de Quito**  
Quito, Ecuador.

**Referencia: Proceso 156-IP-2005** (Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno No. 9314-NRG. Actor: CH. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".

Señor Magistrado:

Adjunto al presente sírvase encontrar en diecinueve fojas útiles, copia certificada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en el proceso de la referencia.

Atentamente,

  
Mónica Rosell  
SECRETARIA



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA



RR 500081748E  
Quito, 08 de noviembre de 2005  
Oficio N° 779-S-TJCA-2005

Señor Embajador  
Allan Wagner Tizón  
**SECRETARIO GENERAL**  
**SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA**  
Paseo de la República 3895, San Isidro  
Lima, Perú.

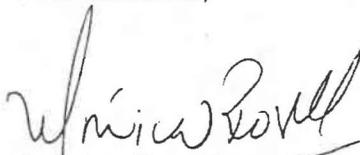
**Referencia: Proceso 156-IP-2005** (Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno No. 9314-NRG. Actor: CH. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".

Señor secretario:

Adjunto al presente sírvase encontrar en diecinueve fojas útiles, copia certificada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en el proceso de la referencia.

De acuerdo al artículo 43 del Tratado de Creación de este Tribunal, mucho agradeceré disponer su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Atentamente,

  
Mónica Rosell  
SECRETARÍA



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

	Pág.
<b>Proceso 148-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-0348 (8350). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Marca: "FIORI (mixta)" .....	1
<b>Proceso 155-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00003 (7628). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. Marca: "RAPISAL (mixta)" .....	14
<b>Proceso 156-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN" .....	27
<b>Proceso 160-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente interno N° 9510-ML. Actor: OTECEL S.A. Marca denominativa: "SERVICONTROL" .....	38

#### PROCESO 148-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-0348 (8350). Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Marca: "FIORI (mixta)".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

#### VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite



PROCESO 156-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: "NIFATIN".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

I. ANTECEDENTES.

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

A. LAS PARTES:

- Demandante:** C.H. BOEHRINGER SOHN.
- Demandados:** DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
- Tercero interesado:** NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.

B. DATOS RELEVANTES.

La sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, a través de apoderado y en ejercicio del Recurso de

Plena Jurisdicción o Subjetivo, solicita que se declare la ilegalidad de la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó las oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y concedió el registro del signo denominativo "NIFATIN".

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

- a. MIGUEL EDUARDO GARCÍA ACOSTA solicitó el 28 de febrero de 2001 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo "NIFATIN" para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b. El 27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca denominativa "NIFLAMIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- c. El 3 de mayo de 2001, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA presentó oposición al registro del signo denominativo "NIFATIN", con base en la marca "NIFEDIN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- d. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvió rechazar las oposiciones presentadas por C.H.

