



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 2-AI-96

**Acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela
contra la República del Ecuador**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, a los 20 días mes de Junio de 1997, en la acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador.

VISTOS:

El escrito sin fecha recibido por este Tribunal el 10 de Junio de 1996, mediante el cual la República de Venezuela a través del Instituto de Comercio Exterior interpone acción de incumplimiento contra la República del Ecuador, por supuesto incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, en especial las contempladas en los artículos, 41, 42 y 45 del Acuerdo de Cartagena; 7° de la Decisión 324; 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; incumplimiento derivado según la demandante de la Resolución No. 0940889 expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 1994 y por desconocer los derechos adquiridos por la empresa BIGOTT al exportar sus productos de Venezuela a Ecuador.

Las observaciones formuladas por la Junta a dicho País Miembro en nota de 27 de Septiembre de 1995, que fueron contestadas por el Ecuador y consideradas infundadas.

El dictamen motivado de incumplimiento emitido por la misma Junta bajo el No. 25-95 de 15 de Diciembre de 1995 en el cual dictamina el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, durante el mes de Marzo de 1994, de disposiciones contenidas en las Decisiones 324 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El escrito de contestación a la demanda; el acta de la audiencia pública celebrada en este Tribunal los días 22 de enero y 23 de abril de 1997; las pruebas aportadas por ellas y demás documentos obrantes en el expediente.

Los escritos de conclusiones aportados por las partes y las observaciones formuladas por la República de Bolivia en oficios SNEI-SIN-DACM-298/97, SNEI-SIN-054/97 y SNEI-SIN-058/97 de 15 y 26 de mayo y 9 de junio del corriente año, suscritos los dos primeros por el Secretario General Nacional de Relaciones Exteriores y Culto y el último por el Secretario Nacional de Relaciones Económicas Internacionales, en ejercicio de lo prescrito en el artículo 77 del Estatuto de este Tribunal, dentro de la presente acción.

El oficio J/AJ/C 008-97 de 3 de marzo del corriente año en el cual la Junta hizo algunas apreciaciones sobre los antecedentes de la historia legal del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 77 del Estatuto del Tribunal sobre informaciones y

argumentos legales que pueden presentar para una mejor solución de la causa los países y organismos en dicha norma previstos.

Que todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y Reglamento Interno, y

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal es competente para conocer de la acción planteada en virtud de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal en concordancia con las normas del Capítulo I, Título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el Capítulo V del Reglamento Interno del Tribunal, de 19 de junio de 1985.

I. SINTESIS DE LOS HECHOS

El 10 de Junio de 1996, la República de Venezuela interpuso ante este Tribunal una demanda contra la República del Ecuador, por supuesto incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, en especial de las contempladas en sus artículos 41, 42, y 45, así como por el también supuesto incumplimiento del artículo 7 de la Decisión 324 y de los artículos 107 y 110 de la Decisión 344, presunto incumplimiento derivado a su vez de la Resolución No. 0940889 expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador el 4 de noviembre de 1994, que prohibió la importación al territorio ecuatoriano, desde Venezuela, del producto marca BELMONT producido por la empresa venezolana C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

El objeto de la demanda es el siguiente:

1. Que se verifique y declare el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino y que se adopten las medidas correctivas necesarias, tendientes a enmendar las restricciones al comercio y las barreras para-arancelarias derivadas de tal incumplimiento, que afectan a la empresa venezolana BIGOTT.
2. Que se declare que la República del Ecuador, mediante la expedición de la mencionada prohibición, ha incumplido y se encuentra incumpliendo normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, y que se ordene revocar la citada Resolución, dictada por una autoridad incompetente y sin sustento en uso calificado de marca alguno y en violación de los derechos adquiridos por BIGOTT.
3. Que se declare la existencia del derecho adquirido por BIGOTT a continuar con sus exportaciones del producto BELMONT hacia el territorio ecuatoriano, y se ordene a la República del Ecuador abstenerse de adoptar cualquier medida conducente a impedir la importación y comercialización en ese país de los cigarrillos BELMONT producidos por BIGOTT en Venezuela.
4. Que se declare que no hubo, ni hay actualmente, un uso calificado de la marca BELMONT en el Ecuador, por parte de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTOS, Inc.

5. Que se condene en costas a la República del Ecuador

I-A Los hechos tomados de la Demanda y de su Contestación son los siguientes:

1. BIGOTT tiene registrada la marca BELMONT en Venezuela para distinguir cigarrillos, desde el 18 de marzo de 1963; el 14 de septiembre de 1992 fue concedida a PLURIMARCAS, empresa que el 5 de octubre del mismo año otorgó licencia de uso a la mencionada BIGOTT, primero para el territorio venezolano y luego también para Colombia y Ecuador.
2. Además de BIGOTT y PLURIMARCAS, la marca BELMONT pertenece en otros países a empresas que también forman parte del grupo BRITISH AMERICAN TOBACCO, a cuyos efectos la demanda hace una relación de esos países, con indicación de los respectivos números de registro y las correspondientes empresas titulares del signo distintivo, y que la marca BELMONT ha sido usada de manera activa por las empresas mencionadas durante más de treinta años.
3. En el Ecuador la marca BELMONT fue registrada el 12 de diciembre de 1963 por el término de 20 años a favor de PHILIP MORRIS, sin oposición. La marca "Extra Suave" tiene registro en el Ecuador desde el 5 de abril de 1976, a favor de TANASA.

Las marcas BELMONT y EXTRA SUAVE empezaron a ser usadas por sus titulares en el territorio ecuatoriano, desde el 28 de marzo de 1994 (folio 3994).

4. El 13 de mayo de 1983, PHILIP MORRIS obtuvo la primera renovación de su registro, hasta el 5 de febrero de 1988.
5. PHILIP MORRIS transfirió sus derechos sobre la marca a la sociedad TANASA, por documento inscrito el 12 de agosto de 1985.
6. El Estado ecuatoriano renovó por segunda vez el registro de BELMONT con vigencia hasta el 5 de febrero de 1993.
7. Por documento inscrito el 2 de mayo de 1989, TANASA cedió la marca BELMONT a Tabacalera Ecuatoriana Astor Tabea C.A. y como ésta se fusionó con Inmobiliaria Manzanares S.A. en la firma ITABSA, el cambio de nombre se inscribió el 16 de agosto de 1991.
8. El registro ecuatoriano BELMONT fue renovado nuevamente, con duración hasta el 5 de febrero del 2003.
9. ITABSA transfirió dicha marca a PHILIP MORRIS Inc., por documento inscrito el 15 de julio de 1994 y ésta otorgó licencia de uso a ITABSA, según documento del 18 de julio de 1994.
10. El 12 de julio de 1976 el registro de la misma marca BELMONT fue concedido en el Ecuador a la empresa BIGOTT.

11. El 18 de octubre de 1977, PHILIP MORRIS demandó a BIGOTT para que se declarara nulo el registro que había obtenido de la marca BELMONT y el 18 de agosto de 1986 BIGOTT se allanó a la demanda mediante acuerdo de transacción en el que las dos partes declararon que nada tenían que reclamarse por costas, daños y perjuicios ni honorarios; el 19 de agosto del mismo año el Juez la aprobó mediante sentencia. La sentencia fue inscrita en la Dirección de Propiedad Industrial el 24 de marzo de 1994, según afirmación de la demandada.

BIGOTT obtuvo una certificación de la Dirección de Patentes y Marcas del MICIP, el 14 de diciembre de 1993, dando fe de que la marca BELMONT aún se encontraba a su nombre y comenzó así sus exportaciones al mercado ecuatoriano el 18 de marzo de 1994, al amparo del artículo 107 de la Decisión 344.

12. La marca BELMONT propiedad de PHILIP MORRIS en el Ecuador ha sido usada en el comercio para la exportación, desde 1989.
13. El 17 de marzo de 1994 ITABSA acudió a la Administración de Aduanas de Tulcán para impedir la importación del producto BELMONT de BIGOTT y el 24 de marzo del mismo año, ITABSA y TANASA (propietaria de la marca EXTRA-SUAVE), se dirigieron al MICIP para que se instruyera al Director de Propiedad Industrial y a otras autoridades, con el fin de prohibir las importaciones del producto venezolano BELMONT EXTRA SUAVE.
14. El MICIP, por Oficio No. DM 941422 del 18 de abril de 1994, según afirma la demandada, se dirigió al Ministro de Finanzas y Crédito Público para manifestarle que no existía convenio alguno para comercializar en Ecuador los productos BELMONT de Venezuela, de acuerdo al artículo 107 de la Decisión 344 y solicitarle se arbitraran las medidas pertinentes para que en las administraciones aduaneras del país se impidieran esas importaciones.
15. El 10 de mayo de 1994, el Subsecretario de Rentas del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, mediante Oficios Nos. 2266 y 2267 dirigidos al Director General de Aduanas y al Gerente del Banco Central del Ecuador, solicitó se adoptaran medidas para impedir el ingreso de los cigarrillos BELMONT y EXTRA SUAVE de BIGOTT y los permisos de importación de tales cigarrillos.
16. El 25 de mayo de 1994 la Comisaría Segunda del Cantón de Quito, ante la acción intentada por ITABSA y TANASA, consideró que no se había demostrado que la marca nacional BELMONT se usara en el Ecuador y por el contrario, existía prueba de que dicha marca no estaba siendo utilizada, al menos en los términos del artículo 110, primer párrafo y 103, numeral 1 de la Decisión 344.
17. El 28 de junio y el 16 de agosto de 1994 el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela se dirigió al MICIP del Ecuador, comunicándole que conforme al inciso tercero del artículo 107 y al artículo 110 de la Decisión 344, eran legítimas las importaciones siempre que la marca no se utilizara en el

territorio del país importador” y pidió que se realizaran las gestiones del caso para que se permitieran las exportaciones de BIGOTT.

Esta revocatoria no puso fin a las restricciones de importación, ya que se produjo resistencia para la tramitación de los permisos respectivos, según consta en el Acta levantada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil.

18. El 6 de julio de 1994, ITABSA se dirigió nuevamente al MICIP para solicitar que se mantuviera la prohibición de manera indefinida y total y, según la actora, el 24 de agosto del mismo año PHILIP MORRIS solicitó del Director Nacional de Propiedad Industrial se enviaran instrucciones a las autoridades con el fin de impedir las mencionadas importaciones.
19. El 12 de septiembre de 1994, el MICIP, por Oficio DM 944098, dejó sin efecto el Oficio DM 941422 que establecía la prohibición, pues la controversia se estaba dilucidando ante la justicia ordinaria y ante la Dirección de Propiedad Industrial.
20. El 4 de noviembre de 1994 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, mediante Resolución 0940889, prohibió la importación de cigarrillos BELMONT fabricados por BIGOTT y su comercialización en el territorio ecuatoriano, a cuyos efectos ordenó oficiar a la Junta Monetaria, al Banco Central del Ecuador, a la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado y a las autoridades aduaneras.

El gobierno ecuatoriano inició una campaña publicitaria en la cual advirtió sobre su decisión de confiscar las existencias del cigarrillo BELMONT de BIGOTT, por considerarlas contrabando, y que cualquier otra actividad de comercialización o difusión era delito y sería sancionada.

21. Por Decreto Ejecutivo No. 2588 del 15 de marzo de 1995 se reformó el Reglamento para el Control de la Venta y Consumo de Tabaco y Bebidas Alcohólicas, prohibiendo la publicidad de tales productos, cuando no indicaran el nombre del fabricante nacional o extranjero, así como la publicidad de productos cuya comercialización estuviera prohibida en virtud de los derechos derivados de las marcas de fábrica registradas.
22. ITABSA demandó la indemnización de perjuicios por la violación a sus derechos y denunció la comisión del delito previsto en el artículo 38 de la Ley de Marcas de Fábrica; el Juez de Instrucción se inhibió de instruir el sumario y apelada la inhibición, el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha revocó el auto inhibitorio y dispuso que el proceso se llevara por uno de los jueces penales con sede en Quito. A la fecha de la contestación de la demanda, la causa se encontraba para resolución de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
23. El procedimiento administrativo para determinar el uso de la marca registrada en Ecuador y definir sobre la prohibición de importaciones se inició ante la Dirección de Propiedad Industrial, por solicitud de PHILIP MORRIS hecha el 24 de agosto de 1994.

24. El 19 de octubre de 1994 la mencionada Dirección ordenó agregar al expediente la inspección judicial practicada sobre la contabilidad de ITABSA, relativa a las ventas del cigarrillo BELMONT, y se concedió un término probatorio de seis días, durante el cual, según afirmaciones de la demandada (folio 245), se verificó que la marca BELMONT estaba registrada en Ecuador a favor de PHILIP MORRIS; que dicha marca se utilizaba para la exportación desde 1989 y para la comercialización interna desde marzo de 1994 (factura No. 01 de Marzo 28 de 1994, folio 3994).

La Dirección de Propiedad Industrial mediante Resolución 0940889 de 4 de Noviembre de 1994 verificó el supuesto exigido por el artículo 107 de la Decisión 344 y otorgó una protección consistente en impedir la importación y comercialización en el Ecuador de los cigarrillos venezolanos BELMONT, y luego de esa resolución, el gobierno ecuatoriano inició una campaña informativa para advertir que el producto BELMONT de Venezuela no tenía permiso de importación y que toda actividad relativa a su internación, comercialización y promoción constituía delito, defendiendo así lo resuelto por las autoridades competentes.

25. El 28 de abril de 1995 Venezuela planteó ante la Junta el incumplimiento por parte del Ecuador del ordenamiento jurídico andino, basándose en una restricción al comercio derivada de la Resolución de la Dirección de Propiedad Industrial, y el 14 de agosto del mismo año, el MICIP contestó acompañando copias de las facturas comerciales de venta de cigarrillos BELMONT producidos en el Ecuador, desde 1989 hasta 1995, así como un informe de auditoría externa de volúmenes e inventarios durante el mismo período.
26. El 27 de septiembre de 1995, la Junta, mediante Nota de Observación, a la que acompaña un informe previo, consideró que el Ecuador incumplió lo dispuesto en el artículo 107 y primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, vulnerándose así mismo el artículo 7 de la Decisión 324, al haberse restringido indebidamente importaciones de productos originarios de otro País Miembro. La nota no fue aceptada por el Gobierno ecuatoriano según la demandada.
27. La Junta, mediante Dictamen Motivado 25-95, del 15 de diciembre de 1995, determinó que cuando el gobierno ecuatoriano prohibió la importación de cigarrillos BELMONT venezolanos, el titular de la marca registrada en el Ecuador no estaba haciendo uso de la misma dentro del propio mercado ecuatoriano; que la exportación por parte de Ecuador no representa utilización en los términos del artículo 107 de la Decisión 344; que el incumplimiento se circunscribe al momento en el cual la marca no está siendo utilizada por el titular en su territorio; y “que no constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino la prohibición de importaciones ..., a partir del mes de abril de 1994, fecha en que el uso calificado en territorio nacional de la marca local quedó acreditado”.
28. Según el demandante, la Junta del Acuerdo de Cartagena determinó que PHILIP MORRIS no había usado la marca en el Ecuador desde su registro hace más de treinta años y, por ende, reconoció el derecho que le asiste a BIGOTT para iniciar y llevar a cabo sus exportaciones con destino al

mercado ecuatoriano, así como la existencia de restricciones a las importaciones por parte de la República del Ecuador.

I-B. La Demanda

Los fundamentos de derecho de la demanda son los siguientes:

1. Que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador es incompetente para prohibir las importaciones realizadas desde Venezuela por BIGOTT, ya que, conforme a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y a la Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador, dicha competencia para prohibir importaciones en caso de balanza de pagos, corresponde a la Junta Monetaria y a la justicia ordinaria, cuando se trata de conflictos marcarios.
2. Que aún después del uso posterior de la marca por el titular local, sigue existiendo el incumplimiento por parte del Ecuador al prohibir las importaciones del producto venezolano, porque se están desconociendo los derechos de quien, frente a la negligencia del titular nacional, decidió emprender en ese país la comercialización de sus productos y que, tras cuantiosas inversiones, **posicionó** el suyo en el mercado citado, y que la prohibición de importaciones desvirtúa el espíritu de libre comercio y de fronteras abiertas, así como el integracionismo que inspira el Acuerdo de Cartagena, a cuyos efectos se acompañaron varios dictámenes emitidos en apoyo de la tesis sostenida por la demandante.
3. Que de acuerdo a los párrafos tercero del artículo 107 y primero del artículo 110, ambos de la Decisión 344, el factor determinante para el goce de la protección de una marca es el de que ésta se encuentre registrada y que la misma sea utilizada en el mercado del país importador de manera efectiva, presente y calificada, salvo que se demuestre ante la Oficina Nacional Competente que la no utilización en ese territorio obedeció a causa justificada.
4. Que conforme al criterio histórico, la Decisión 344 incorporó postulados fundamentales que significan una transformación esencial en el régimen sobre Propiedad Industrial, como lo es la de permitir la coexistencia marcaria para resolver de esta manera el problema de las marcas idénticas o similares otorgadas a titulares diferentes a fin de distinguir los mismos productos o servicios, con lo cual se busca proteger el comercio andino en beneficio del proceso subregional y evitar restricciones legales al intercambio comercial.
5. Que de acuerdo a la opinión de quienes intervinieron en las sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en las cuales se discutió y aprobó la Decisión 344, y conforme al criterio de otros especialistas cuyos dictámenes se acompañan a la demanda, una característica relevante del proceso de negociaciones fue la búsqueda permanente del fortalecimiento de los derechos de Propiedad Industrial, sin desmedro del establecimiento de la zona de libre comercio y del arancel externo común.

6. Que la intención del legislador andino fue la de tratar de resolver el conflicto entre titulares distintos de la misma marca en dos o más países de la Subregión, a cuyos efectos hubo que hacer un balance entre la protección de la Propiedad Intelectual, y el libre flujo de bienes y servicios entre los Países Miembros, mediante el pleno aprovechamiento de la zona de libre comercio.
7. Que en la redacción de la Decisión 344 se tuvo en cuenta que tener una marca sin la intención de darle un uso efectivo, sino más bien de bloquear el mercado, era un abuso que se convertía en una barrera efectiva para el desarrollo de nuevas actividades económicas o la continuación de las ya emprendidas.
8. Que al elaborarse el tercer párrafo del artículo 107 no hubo nunca la intención de conferir al titular local que no usaba la marca, la facultad para exigir el retiro de quien ya había ingresado al mercado del país importador, una vez que aquél comenzara a usarla. Y que las sanciones establecidas ante la falta de uso de marca se dirigieron, por una parte, a la posibilidad de solicitar la cancelación por no uso al menos en uno de los Países Miembros y, por otra, al derecho del titular de la misma marca en otro País Miembro, para exportar sus productos al país importador si el titular de la marca no la usaba en su propio territorio.
9. Que de acuerdo al criterio exegético-gramatical, el derecho establecido en el tercer párrafo del artículo 107, que legitima al titular de la misma marca en otro País Miembro para comercializar sus productos en el país importador, ante la falta de uso injustificado del titular local, no tiene limitación alguna, pues de existir una restricción derivada del inicio del uso de la marca por el titular nacional en su territorio, dicho párrafo carecería de sentido porque el supuesto contenido en el primer inciso del mismo artículo 107, es la única previsión adoptada por el legislador comunitario para regular la coexistencia de marcas.
10. Que la empresa PHILIP MORRIS nunca demostró que la no utilización de la marca BELMONT en el Ecuador, por más de treinta años, obedeciera a causas justificadas, y que el inicio de la comercialización de sus productos en el territorio ecuatoriano, con posterioridad a la introducción del producto venezolano de BIGOTT, debe calificarse como realizada de mala fe.
11. Que de acuerdo a un criterio lógico, las importaciones realizadas de conformidad con el tercer párrafo del artículo 107, llevan implícita la plena seguridad jurídica de que el dispositivo será respetado, porque esa comercialización supone el desarrollo de actividades económicas y comerciales, con incalculables esfuerzos publicitarios conducentes a lograr el posicionamiento en el mercado.
12. Que PHILIP MORRIS no usaba la marca BELMONT en el Ecuador, en los términos que comenzó a usarla después de iniciada la comercialización del BELMONT de BIGOTT, para lo cual disminuyó notablemente el volumen de sus exportaciones con el fin de cubrir la demanda doméstica; que colocó su producto en el mercado nacional a un precio notablemente inferior al de sus otros cigarrillos, como Líder y Lark, y al del mismo cigarrillo BELMONT

venezolano; y que para ello no realizó la mínima inversión publicitaria, sino que se aprovechó del esfuerzo de BIGOTT para el lanzamiento de su producto en el mercado ecuatoriano, lo cual descalifica el uso por parte del titular local.

13. Que el tercer párrafo del artículo 107 de la Decisión 344 prevé la posibilidad de colocar en el mercado nacional de un País Miembro, cualquier producto o servicio por el titular en otro País Miembro, cuando la marca no esté siendo utilizada por el titular local en su propio territorio, pero no contempla previsión alguna sobre lo que ocurre después, cuando el titular nacional inicia su uso en el mercado interno, y que este vacío legal debe suplirse mediante una interpretación extensiva, derivada de los postulados integracionistas, en beneficio de la apertura comercial de los Países Miembros de la Subregión.
14. Que el Ecuador viola las previsiones establecidas en el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 7 de la Decisión 324, que consolida la Zona de Libre Comercio, porque la Resolución emanada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial contiene una restricción para-arancelaria de carácter administrativo, tomada en forma unilateral, por autoridad incompetente, que ha causado un grave perjuicio pecuniario a BIGOTT y ha beneficiado a las empresas ecuatorianas ITABSA y PHILIP MORRIS, enervando el reconocimiento de la legalidad de las importaciones realizadas por la empresa venezolana.

El petitorio de la demanda es el siguiente:

1. Que se declare que la República del Ecuador, mediante la Resolución No. 0940889, ha incumplido y se encuentra incumpliendo las normas del ordenamiento jurídico andino que se mencionan en la demanda, y se ordene revocar dicha Resolución.
2. Que se declare la existencia del derecho de BIGOTT a continuar con sus exportaciones al territorio ecuatoriano de productos distinguidos con la marca BELMONT, y se ordene a la demandada abstenerse de tomar cualquier medida tendiente a impedir esas exportaciones.
3. Que se declare que no ha existido uso calificado alguno, ni pasado ni actual, de la marca BELMONT por parte del titular ecuatoriano PHILIP MORRIS.
4. Que se condene en costas a la República del Ecuador.

I-C Contestación a la Demanda

La contestación a la demanda, presentada mediante dos escritos separados, contiene las siguientes excepciones y defensas de fondo:

1. Que el Presidente de la República del Ecuador es el representante del Estado y el Procurador General lo patrocina en los asuntos judiciales, de manera que la demanda debió estar dirigida en contra de los mencionados funcionarios y a ellos debió citarse con la demanda y, como se ha actuado diferentemente, hay falta de citación.

2. Que en esta causa son partes los Países Miembros Venezuela y Ecuador y la Junta del Acuerdo de Cartagena, y que ha debido citarse tanto al Presidente del Ecuador como al "Presidente del Acuerdo de Cartagena" y no únicamente al Procurador General del Ecuador.
3. Que conforme al artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal, es el país reclamante, a través de su representante, el que debe acudir al Tribunal, y, al no procederse así, existe "ilegitimidad de personería pasiva".
4. Que la falta de personería y de citación, por ser solemnidades sustanciales, acarrearán la nulidad de este proceso.
5. Que Venezuela debió intentar la acción de incumplimiento dentro de los tres meses siguientes al Dictamen 25-95 de la Junta del Acuerdo, del 15 de diciembre de 1995, conforme al inciso final del artículo 24 del Tratado del Tribunal, esto es, del 16 de enero al 16 de abril de 1996, y no el 10 de junio de 1996, en forma extemporánea, cuando el derecho de accionar había caducado y la acción de incumplimiento estaba prescrita.
6. Que el Dictamen No. 25-95 de la Junta y la Resolución 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial del Ecuador, guarda conformidad con el ordenamiento del Acuerdo, y son plenamente válidos.
7. Que la demandada niega todos los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda, porque no guardan conformidad con la verdad de los hechos ni con el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

El escrito ofrece como pruebas la reproducción de todo lo que en autos le sea favorable, la impugnación de la prueba que presente la contraparte y las demás que le franquea el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Los fundamentos de derecho de la contestación de la demanda se resumen así:

1. Que bajo la vigencia de la Decisión 85 podían coexistir en un mismo País Miembro del Acuerdo, productos con la misma marca, pero con distinta fuente, siempre que procedieran de países de la subregión y se indicara claramente el origen de cada uno de ellos, a pesar de lo cual la sociedad BIGOTT de Venezuela no exportó sus cigarrillos al Ecuador, a pesar de que tenía derecho a ello.
2. Que la Decisión 311 no mantuvo la norma contenida en la Decisión 85, quedando entonces vigente el derecho interno, que no permitía ni permite la comercialización de productos con marcas idénticas o similares, y que la Decisión 313 en nada modificó la situación.
3. Que el primer inciso del artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la importación y comercialización de productos con marca idéntica que pertenezca a distintos titulares en la Subregión, a menos que suscriban acuerdos de comercialización.

4. Que conforme al tercer inciso del artículo 107, y en el evento de que la marca esté siendo usada en el Ecuador (o cualquier otro País Miembro) por quien ostenta su registro, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de prohibir la importación, aunque alguien pretenda ser el titular en otro País Miembro.
5. Que la atribución de competencias administrativas es un asunto interno de cada País Miembro, pero que, a pesar de ello, la propia Junta del Acuerdo, en su Nota de Observaciones, reconoció que la Oficina Nacional Competente (en el caso del Ecuador, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial), es la autorizada para resolver sobre el uso o no de una marca y, por ende, para disponer la prohibición de importaciones.
6. Que la Oficina Nacional competente en el Ecuador, para los efectos de la Decisión 344, es la mencionada Dirección de la Propiedad Industrial, de acuerdo a la organización y competencias del Poder Ejecutivo y al Reglamento de la Decisión 344, lo que es reconocido también por la Presidenta de la Junta Monetaria.
7. Que la Decisión 344 rige hacia el futuro, y que su artículo 108 contempla la posibilidad de cancelar un registro marcario, cuando la marca no se haya usado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, de manera que la falta de uso en el país importador tendría que considerarse luego de los tres años subsiguientes a la puesta en vigencia de la mencionada Decisión.
8. Que la no prohibición a la importación tiene lugar exclusivamente “mientras” los productos con dicha marca no se han puesto en el comercio, salvo que el titular de la misma demuestre que su no uso obedeció a causas justificadas, y que el derecho a importar, cesa, termina y concluye cuando el titular de la marca en el país importador la comienza a usar, ya que el tercer párrafo del artículo 107 emplea la conjunción “cuando” que significa “en el tiempo, en el punto o en la ocasión en que”.
9. Que en el ordenamiento jurídico de los países andinos sólo el registro da derecho sobre la marca, y que lo característico de ese derecho es la exclusividad, por lo que no pueden coexistir dos marcas de distintos titulares en el mismo mercado.
10. Que el uso en el mercado interno no es requisito previo para impedir el ingreso de productos con marca idéntica registrada en otro país por otro titular, pues ese uso puede ser interno o internacional, ya que “poner productos en el comercio”, como lo dice el primer párrafo del artículo 110, implica tanto la fabricación local como la importación de productos marcados o la exportación de los productos con la marca.
11. Que el artículo 110 de la Decisión 344 ha dejado al criterio del titular de la marca establecer, cómo, en qué forma, en qué cantidad, a través de qué conductos promueve o expende sus productos, y ninguna autoridad competente de la comunidad andina, ni la propia autoridad local, puede cuestionar si el uso resulta o no suficiente.

12. Que en el supuesto del párrafo tercero del artículo 107, el titular de la marca en el país exportador debe, antes de iniciar la importación, solicitar autorización ante la Oficina Nacional Competente, pues, como regla general, no es el titular en el país importador quien debe promover un procedimiento para prohibir la importación, ya que ese es precisamente uno de sus derechos que se originaron con el registro, y que es en ese procedimiento cuando el titular local debe probar el uso o demostrar que la ausencia del uso se debió a causas justificadas.
13. Que la prohibición de importaciones de productos idénticos o similares, es una restricción impuesta en el ordenamiento comunitario, de manera que no la ha establecido el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, quien se ha limitado a aplicar lo previsto en la Decisión 344, y, por tanto, es un contrasentido sostener que el Ecuador ha violado las previsiones del artículo 41 y siguientes del Acuerdo de Cartagena, por el hecho de aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344.

Conclusiones y Petitorio:

1. Que el Director Nacional de Propiedad Industrial es el competente para prohibir la importación de mercancías con marca idéntica, cuando en la Subregión existan registros con titulares diferentes, y sobre su competencia nada tiene que observar la República de Venezuela ni decidir el Tribunal Andino de Justicia.
2. Que la aplicación dada por la mencionada autoridad a los artículos 107 y 110 de la Decisión 344, está acorde con el concepto de uso y la no coexistencia marcaria establecidos en ella.
3. Que el impedir la importación de productos con marcas idénticas o similares, es una restricción legal establecida por la propia Comisión del Acuerdo de Cartagena y no un acto unilateral del Director Nacional de Propiedad Industrial.
4. Que el registro de la marca es título suficiente para impedir la importación y que el uso en el comercio comprende también la exportación.
5. Que ese derecho existe cuando hay uso, porque se encuentran disponibles en el mercado productos bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización en el mercado.
6. Que el uso debe ser definido exclusivamente por las autoridades de los países, sin que los organismos comunitarios puedan calificar el uso o su prueba, aunque está demostrado que la marca BELMONT es actualmente la de mayor venta en el mercado ecuatoriano.
7. Que en la Decisión 344 prevalece la exclusividad de la marca sobre el libre flujo de bienes, y que la única excepción es la coexistencia voluntaria.

8. Que iniciado el uso por el titular local, debe cesar de inmediato la comercialización de productos con la misma marca originarios de otro País Miembro. El incumplimiento de esta obligación importa una infracción al derecho de exclusividad.
9. Que la competencia de este Tribunal dimana solamente del artículo 23 y siguientes del Tratado de su Creación y no es competente para ordenar la revocatoria de un acto administrativo legítimamente expedido por una autoridad nacional.

La contestación, además, por vía de excepciones solicita los siguientes pronunciamientos:

1. Negativa de los fundamentos de la demanda.
2. Incompetencia del Tribunal para pronunciarse sobre las competencias internas y para declarar la existencia o inexistencia de derechos.
3. Falta de competencia del Tribunal para revocar actos administrativos o para ordenar al Ecuador medidas que atenten contra los derechos de Propiedad Industrial.
4. Incompetencia del Tribunal para declarar un uso calificado o no de marca alguna.

La contestación a la demanda finaliza con el ofrecimiento de pruebas documentales y de expertos, así como de cualquier otra necesaria para demostrar la ausencia de incumplimiento por parte de la República del Ecuador.

II. CONCLUSIONES DE LAS PARTES

A. VENEZUELA

El 28 de abril de 1997 la República de Venezuela presentó ante este Tribunal su alegato de conclusiones, el cual analiza los siguientes aspectos:

1. Acerca de los Hechos (segunda parte)

El escrito hace un recuento de los hechos inclusive hasta la conclusión de la Audiencia Oral, del 23 de abril de 1997.

2. Acerca del Objeto de la Litis (tercera parte)

Afirma la actora que:

- i. Ni PHILIP MORRIS, ni ITABSA, usaban la marca BELMONT en el Ecuador para el 9 de marzo de 1994, fecha de tramitación de la importación del BELMONT de Venezuela, ni para el 18 de marzo de 1994, fecha en la cual BIGOTT ingresó efectivamente su producto en el territorio ecuatoriano y que, en consecuencia, CIGARRERA BIGOTT fue la primera en usar la marca BELMONT en el Ecuador; el uso del cigarrillo BELMONT, por ITABSA, únicamente para fines de exportación, no permitía impedir las importaciones

al Ecuador del BELMONT por BIGOTT, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 107 de la Decisión 344.

Las importaciones por parte de un tercero, titular de la marca en otro país de la Subregión, en las condiciones previstas en el tercer párrafo del artículo 107, no están sujetas a trámite previo o autorización alguna.

- ii. A partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, BIGOTT, titular de la marca BELMONT en Venezuela, tenía el derecho de iniciar las importaciones de su producto en el Ecuador, ya que ni PHILIP MORRIS, ni ITABSA, usaban la marca en ese territorio.
- iii. La presente acción no versa sobre la cancelación del registro ecuatoriano para la marca BELMONT, sino sobre el derecho del titular venezolano para continuar introduciendo sus productos en el mercado ecuatoriano, con posterioridad al hecho de que el titular ecuatoriano haya comenzado a usar su marca.
- iv. El acuerdo transaccional celebrado entre BIGOTT y PHILIP MORRIS en 1987, antes de la aprobación de la Decisión 344, versó únicamente sobre el registro de la marca BELMONT en el Ecuador, y no implicó la renuncia al ejercicio de los derechos conferidos a BIGOTT por las leyes entonces vigentes, como la Decisión 85 (artículo 75), o futuras, en virtud de la posterior vigencia de la Decisión 344 (artículo 107).

3. Acerca de los Fundamentos de Derecho:

Cuestiones Preliminares

Rechaza la excepción de incompetencia de este Tribunal para conocer de la presente acción de incumplimiento, planteada por la parte demandada, pues ella se sustenta en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y 39 del Estatuto; que la acción está debidamente propuesta, al amparo del Capítulo III del Tratado; que el Tribunal no puede declarar la nulidad de una norma nacional, pero sí referirse a ella, cuando constituyan actos de incumplimiento; y además de ser competente para declararlo, también lo es para sancionarlo cuando su sentencia no sea respetada; y que lo que se discute en este proceso es, en definitiva, el cumplimiento o no, por parte de la República del Ecuador, de la normativa contenida en el Acuerdo de Cartagena y en las Decisiones 324 y 344, cuestión que compete a este Tribunal.

En cuanto a la legitimación de la República de Venezuela para intervenir en este proceso, se expresa que corresponde a su Ministerio de Relaciones Exteriores la representación y defensa de los intereses de la República de Venezuela en las controversias internacionales, a cuyos efectos se acompaña la documentación correspondiente.

Califica como improcedente la alegación de la demandada de que la acción, en el presente caso, ha prescrito, en razón de que el último párrafo del artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solamente se aplica en el supuesto de que la Junta no hubiere emitido su dictamen dentro del lapso

allí previsto, contado a partir de la fecha de presentación del reclamo o si el dictamen fuere de incumplimiento.

Al referirse a la incompetencia de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para prohibir importaciones, la demandante argumenta:

- i. La mencionada Dirección, al emitir la Resolución No. 0940889, pretende resolver un conflicto derivado de una presunta infracción marcaria, mediante la expedición de una medida administrativa prohibiendo las importaciones de los cigarrillos BELMONT de Venezuela, para lo cual no está autorizada, siendo tal Decisión nula y constituyendo un incumplimiento.
- ii. La Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador demuestra que la legislación interna ecuatoriana otorga a la justicia, tanto civil como penal, la competencia para decidir conflictos derivados de infracciones marcarias y, en su caso, ordenar medidas cautelares o sentencias definitivas que prohíban el uso de la marca.

Finaliza afirmando que el Tribunal Andino está facultado para pronunciarse sobre esta incompetencia, pues el acto administrativo contenido en esa Resolución, por ser una restricción al comercio, constituye una violación de los compromisos de integración y libre comercio consagrados en el ordenamiento jurídico andino, según los artículos 25 y 33 del Tratado y 39 del Estatuto del Tribunal

La armonización del derecho sobre los signos distintivos con el Derecho Comunitario.

Alega la demandante que la interpretación de las normas comunitarias debe tener en cuenta la realidad y las características del Derecho de la Integración, con el empleo preferente de los métodos “funcionales”, como los sistemáticos y los teleológicos, que tienen en cuenta el “objeto” y “fin” de la norma, o sea, el proceso de integración (Procesos I-IP-87, I-IP-88) y que el método de la “interpretación integradora”, es especialmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos “o cuando se requiere solucionar el problema de los ‘vacíos’ o ‘lagunas’ que se presentan en todo ordenamiento jurídico, por perfecto que se le suponga” (Proceso 4-N-92).

En ese sentido -continúa la parte actora-, la sentencia debe, necesariamente, interpretar el tercer párrafo del artículo 107, en relación con el primer párrafo del artículo 110, de manera que los principios de libre circulación de mercancías previstos en el Programa de Liberación y la Zona de Libre Comercio en el Acuerdo de Cartagena, no sean menoscabados por el ejercicio abusivo de los derechos nacionales sobre las marcas, para imponer restricciones indebidas a la libre circulación de mercancías. (Proceso No. 06-IP-94).

El Derecho Comunitario y el derecho exclusivo sobre los signos distintivos.

Afirma Venezuela, que entre los derechos de Propiedad Intelectual, el derecho sobre la marca, es exclusivo, pero no ilimitado o absoluto, sin más, pues tiene varias restricciones, de manera que se limita al derecho de “impedir” algunos actos por parte de terceros, respecto del uso de la marca registrada para productos o servicios idénticos o similares; que una vez que el titular del derecho ha puesto en el comercio los productos identificados con la marca, no puede impedir la libre circulación de las

mercancías marcadas, verificándose el llamado “agotamiento del derecho” (artículo 106 de la Decisión 344), que no impide a terceros usar el signo distintivo registrado para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios lícitamente marcados en la misma (Decisión 344, artículo 105).

Además -continúa la actora- *“..es evidente que la exclusividad del derecho no implica su ejercicio abusivo, especialmente cuando bajo su amparo se pretende crear tabicamientos artificiales en el mercado integrado...o disfrutar del **aprovechamiento parasitario**” de una marca que no se usa en el territorio, con el único fin de evitar el ingreso de otro; o incurrir en prácticas de “**competencia desleal**”, actuar “**de mala fe**” o abusar de la “**posición de dominio**” generada por el registro, para excluir a terceros del uso de la marca, aun cuando el propio titular no haga uso de ella, sin causa justificada.”* (destacados del original).

El uso de la marca como exigencia del derecho exclusivo:

Considera el País demandante que *“la marca sólo existe cuando es usada en el mercado”*; que el uso de la marca es una exigencia del derecho exclusivo y que ese uso, como lo ha señalado este Tribunal, debe ser real y efectivo, de buena fe, normal e inequívoco (Proceso 17-IP-95).

Continúa señalando que al referirse a la falta de uso, la Decisión 344 plantea dos supuestos distintos con diferentes consecuencias:

- i. La cancelación del registro por falta de uso, regulada en el artículo 108, a la cual puede oponer su titular la utilización destinada exclusivamente para la exportación (artículo 110, segundo párrafo).
- ii. El segundo, que establece una limitación al derecho exclusivo del titular de la marca, al no poder impedir la importación de un producto o servicio distinguido con la misma marca registrada por otro titular en un país distinto de la Subregión, *“cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador”* (artículo 107).

La actora ratifica su posición de que la explotación de la marca BELMONT de BIGOTT en el territorio ecuatoriano, ante la falta de uso por parte de su titular en el territorio de importación, constituye un derecho adquirido y que PHILIP MORRIS, ITABSA o la República del Ecuador, no pueden impedir el inicio o la continuación - luego del posterior uso por parte del titular local- de las importaciones al territorio ecuatoriano del producto venezolano.

Respalda su afirmación con las opiniones vertidas por algunos de los participantes como expertos o plenipotenciarios en la sesión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en la que se redactó el tercer inciso del artículo 107 de la Decisión 344.

Afirma la parte actora que contraría, además, el principio de equidad y el sentido común, pretender interpretar el tercer inciso del artículo 107 en el sentido de que *“el esfuerzo y la inversión de BIGOTT, al lanzar su producto en el Ecuador, ante el no uso de la marca por parte de PHILIP MORRIS y/o ITABSA, tenían el riesgo de que en cualquier momento debiera abandonarse el mercado, en razón del posterior uso de la marca por parte del titular ecuatoriano ... No se puede sostener, desde ningún punto de*

vista, que el legislador pretendía con la norma permitir el desarrollo de una actividad comercial, a riesgo de que ésta pudiera interrumpirse por el acto caprichoso de un tercero”.

El derecho adquirido por un tercero a la explotación de una marca, ante la falta de uso por parte de su titular y su alcance.

Sostiene la demandante que la previsión contenida en el tercer párrafo del artículo 107 constituye una excepción al derecho exclusivo; que la expresión *“en cualquier caso”* utilizada por la norma, determina que se trata de un tercer supuesto, distinto al contemplado en los párrafos anteriores; que la frase *“cuando la marca no esté siendo utilizada”*, muestra el momento en el cual el titular local de la marca puede evitar el ingreso de productos identificados con una idéntica o parecida a la suya, de manera que, en caso contrario, debe aceptar una disminución permanente en las facultades exclusivas atribuidas por el registro; que la norma precisa que ese uso debe verificarse *“en el territorio del país importador”* y no mediante su exportación; y que la remisión expresa del artículo 107 a *“lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110”*, implica que el legislador no ha dejado ninguna duda respecto de su referencia exclusiva a ese primer párrafo y no al resto del 110, pues de lo contrario, la norma rezaría: *“según lo dispuesto en el artículo 110”*.

Si el titular local de la marca no hizo uso de ella en su territorio, no puede impedir que el titular de la misma en otro territorio, proceda a la exportación de sus productos en aquél, y que el titular de la marca en el país de importación solamente podría impedir ese ingreso con la prueba de uso previo de la marca en su territorio, en los términos del tercer párrafo del 107 y del primer párrafo del 110, o la comprobación de que el no uso anterior se debió a causas justificadas.

La interpretación funcional del tercer párrafo del artículo 107 de la Decisión 344.

Argumenta la demandante que la fórmula del tercer párrafo del artículo 107 tuvo como finalidad resolver conflictos que se presentaban por el surgimiento de barreras restrictivas a la libre circulación de mercancías, mediante una solución que permitiese el balance de los intereses: el del titular de la marca en un territorio comunitario, que pretende impedir importaciones de productos con la misma marca y provenientes de otro país subregional, y el del titular de la misma marca en otro País Miembro, quien ante la ausencia de uso por el titular local en su territorio -sin causas justificadas para tal inacción-, desea iniciar sus exportaciones al país comunitario donde la marca le pertenece a otro, preservando, por una parte, los derechos de los titulares que efectivamente usan su marca en sus respectivos territorios nacionales y, por la otra, la necesidad de privilegiar el libre comercio de mercancías cuando la marca no se esté usando o se esté utilizando en términos inadecuados.

Agrega el escrito que choca contra el sentido común sostener que el derecho de BIGOTT a comerciar sus productos pueda ser arbitrariamente coartado por un acto unilateral del competidor, al decidir caprichosamente usar su marca luego de tanto tiempo de inactividad; que ello sería inequitativo, si, como en este caso, el titular venezolano hizo todo el esfuerzo industrial y comercial para introducir su producto, amparado en una norma comunitaria, y posteriormente, a cuenta de que el titular local decide tardíamente empezar a usar su signo, la inversión del importador se pierde en virtud de una intempestiva decisión administrativa; que ello sería aprovecharse

indebidamente del mercado abierto por la empresa venezolana, derivando de ello un beneficio que debe, necesariamente, calificarse como injusto; que es contrario al sentido común afirmar que la inversión de BIGOTT, al lanzar su producto en el Ecuador, ante el no uso de la marca por el titular local, tenía riesgo de que, en cualquier momento, debiera abandonarse, en razón del posterior uso por el titular ecuatoriano; y que esa interpretación sería tanto como sostener que la Comisión del Acuerdo, cuyo fin es el de promover mediante su actividad legislativa el proceso de desarrollo de la Subregión, estuviera invitando al comercio y a la vez admitiendo la inexistencia de garantías para el mismo, derivadas del hecho caprichoso de un tercero.

Se finaliza el punto señalando que esta posición aparece corroborada por la República de Colombia, en posición oficial dirigida a este Tribunal, refrendada con el Decreto Presidencial colombiano No. 698 del 14 de marzo de 1997, que reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344.

En relación con el argumento de la parte demandada, atinente a que la obligación de uso en el territorio de importación, a los efectos previstos en el tercer inciso del artículo 107, por no tener ésta efectos retroactivos *“tendría que considerarse y constatarse luego de los tres años subsiguientes a la vigencia de la Decisión 344”*, la parte actora lo considera contradictorio porque *“si para impedir la importación basta el uso de la marca, en el mercado interno o en el internacional: ¿porqué tiene entonces que “considerarse y constatarse” el plazo de tres años sin uso “en el territorio importador”, para aplicar los efectos previstos en el tercer párrafo del artículo 107, si, supuestamente, era suficiente con el uso con fines de exportación?”*

La Decisión 344, el uso de la marca de buena fe y otras conductas que descalificarían el uso legítimo de la marca BELMONT por el titular ecuatoriano.

Alega la República de Venezuela que no existió buena fe por parte de PHILIP MORRIS en los actos siguientes:

- i. Al momento de registrar la marca BELMONT en el territorio ecuatoriano, *“... pues las empresas del grupo al que pertenece BIGOTT fueron las primeras en registrar y usar la marca en la región”* y *“... es insostenible pretender que la titular ecuatoriana no conociera que la marca BELMONT era usada en otros países de la región por su principal competidora”*, tomando en cuenta que para la fecha del registro en el Ecuador ambas empresas competían en Panamá con sus respectivas marcas y ese conocimiento se deriva también de las declaraciones presentadas por el representante de PHILIP MORRIS ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos.
- ii. En la exportación de productos a Aruba y Panamá, países donde la marca BELMONT pertenece a BRITISH-AMERICAN TOBACCO o sus empresas filiales.
- iii. En el uso local iniciado con posterioridad a las importaciones realizadas por BIGOTT, pues la titular ecuatoriana abusó de su derecho de uso e introdujo sus productos en el mercado local, aprovechándose del apoyo publicitario efectuado por BIGOTT y cometiendo actos que *“... puede (n) considerarse como una competencia desleal a través de una práctica de precios predatorios...”*

- iv. En el hecho de mantener un registro sin uso durante más de 30 años en su territorio, con el deliberado propósito de bloquear ese mercado al competidor.

Finalmente, argumenta la parte actora que no existió un uso legítimo de la marca BELMONT por el titular ecuatoriano, al haberse incurrido en las siguientes conductas:

- i. Actos de competencia desleal amparados por decisiones de las autoridades ecuatorianas, con el deliberado propósito de desacreditar a la empresa venezolana y al producto que en forma lícita introdujo en ese país, para beneficiar al titular de la marca, o su licenciataria en el Ecuador, quienes no habían hecho uso de la misma en ese territorio.
- ii. Enriquecimiento sin causa, pues el titular ecuatoriano no efectuó ninguna inversión en su territorio en 1996. Aprovechándose de la inversión publicitaria efectuada por BIGOTT, que al momento de la importación de sus cigarrillos BELMONT *“fue del orden de (\$ 493.850,00), equivalente al 43,62% del total de las inversiones publicitarias en el mercado de cigarrillo ... durante el mismo año 1994, el gasto publicitario para el producto BELMONT ecuatoriano, solamente significó la cantidad de cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete dólares estadounidenses...o sea, apenas el 3,65% de las inversiones en publicidad del cigarrillo en el Ecuador...”*, fue el titular ecuatoriano, quien se ha mantenido disfrutando de esa posición privilegiada a un costo mínimo -al punto de no haber realizado inversiones publicitarias en 1996-, con el consiguiente perjuicio para quien se esforzó por introducir lícitamente una marca, hasta ese momento desconocida en el Ecuador.
- iii. Aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo industrial logrado por la compañía venezolana en el mercado ecuatoriano.
- iv. Abuso del derecho, respaldado por las autoridades ecuatorianas, y el cual se agrava cuando es cometido en aprovechamiento de una “posición dominante”, como la que confiere un registro marcario.

La nota de observaciones J/AJ/F 424-95, el dictamen motivado 25-95 y el informe J/AJ/C 008-97 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Manifiesta la República de Venezuela que existe una grave contradicción entre la nota J/AJ/F 424-95 y el Dictamen Motivado 25-95, pues en la primera se anota que *“el uso en tales términos (es decir, puesta de la marca en la corriente comercial del mercado doméstico o su puesta a disponibilidad en el mismo) posterior a la importación de la marca idéntica o similar, no puede enervar el derecho previamente adquirido por el importador”*, mientras que en el segundo se dice que el incumplimiento ecuatoriano, por impedir las importaciones del producto venezolano, cesó en la fecha en que se acreditó el inicio del uso, en el Ecuador, del cigarrillo BELMONT por parte del titular local.

Agrega el escrito que el Dictamen Motivado sería incongruente con los principios que inspiran a la Comunidad Andina, o sea, la integración de los mercados, la zona de libre comercio y la eliminación de barreras para-arancelarias, ya que, dicha interpretación supondría un ataque muy grave contra el principio de la libre circulación

de mercaderías y supondría al titular de la marca registrada en el país importador la posibilidad de crear “*tabicaciones*” del mercado a su libre albedrío.

En lo que se refiere a las afirmaciones formuladas por la Junta en el informe J/AJ/C 008-97, la República de Venezuela alega que la propia Junta admite que el tercer párrafo del artículo 107 contiene un vacío y que no ha debido pronunciarse en uno u otro sentido respecto de su correcta interpretación.

4. Acerca de los Argumentos de la República del Ecuador

Afirma la República de Venezuela que el convenio celebrado entre CIGARRERA BIGOTT y PHILIP MORRIS en 1987, antes de la aprobación de la Decisión 344, nada tiene que ver con la presente acción porque versó únicamente sobre la titularidad del registro de la marca BELMONT en el Ecuador, cuestión que no se discute en este proceso.

Ha quedado demostrado -sostiene Venezuela- que el gobierno ecuatoriano sí ha utilizado otras vías en contra de la empresa venezolana a fin de impedir la importación de sus cigarrillos BELMONT, respaldadas con publicidad pagada, en los principales diarios del país, donde el Ministerio de Finanzas y Crédito Público notificaba la confiscación de los cigarrillos marca BELMONT, por considerarlos de contrabando, y advirtiendo que el ingreso, comercialización e incluso promoción constituía un delito, calificando a la empresa venezolana como evasor fiscal.

Según la parte actora, la intención del legislador andino (reflejada en las disposiciones transitorias séptima y sexta de las decisiones 311 y 313 respectivamente, y en el tercer párrafo del artículo 107), ha sido la de buscar un equilibrio entre los derechos nacionales sobre las marcas y la libre circulación de las mercancías amparadas por derechos marcarios en cabeza de diferentes titulares de la Subregión.

En criterio de la República de Venezuela, la demandada ignora el Memorándum de Entendimiento celebrado entre Ecuador y Venezuela, que tiene entre sus propósitos “*continuar los esfuerzos conjuntos con miras al fortalecimiento y la ampliación de los derechos de Propiedad Industrial en el Grupo Andino a cuyo efecto promoverán...la libre circulación entre los Países Miembros, de productos amparados por derechos marcarios*”; lo mismo señala la actora frente a los memorandos de entendimiento entre Colombia y Venezuela y Colombia y Ecuador.

En relación con lo expresado por la demanda, relativo a que “*la no prohibición a la importación...tiene lugar ...mientras los productos con dicha marca no se han puesto en el comercio o no se encuentran en el mercado*”, implica, al entender de la República de Venezuela, una distorsión de la letra de la norma: “*Si el legislador hubiera querido decir “mientras o” en el tiempo, así lo habría dispuesto, y no con el empleo de la palabra “cuando*”.

De esa manera, la parte actora concluye que *conforme al tercer párrafo del artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, la única condición impuesta al titular de la marca para que imponga su derecho de exclusiva en el caso de importaciones de marcas idénticas o similares es que esté usando la marca en su propio territorio, al momento de verificarse el inicio de las importaciones por parte del titular de la marca registrada en otro País Miembro. En caso contrario, deberá tolerar la presencia dentro de su mercado de los bienes identificados por su competidor, quien*

haciendo uso de la facultad conferida por la ley, pretende ampliar su mercado de comercialización.

La República de Venezuela, al referirse nuevamente al derecho exclusivo, advierte que el registro de la marca, sin uso, tiene un conjunto de consecuencias jurídicas, que van desde la cancelación del registro hasta la pérdida del derecho de exclusión frente al titular de una marca idéntica o similar en otro país de la Subregión, ante la falta de uso de la misma por parte del titular local en el país de importación.

B. ECUADOR

El 27 de enero de 1997, la República del Ecuador, presentó un primer escrito de conclusiones, luego de la Audiencia Oral celebrada el 22 del mismo mes y año, cuyo contenido se resume de la manera siguiente:

1. En Relación con la Exposición venezolana.

El uso de la marca BELMONT.

Contesta la República del Ecuador al argumento de la demandante relativo a que los límites del derecho exclusivo sobre la marca BELMONT registrada en el Ecuador, lo constituyen su no uso por parte del titular para la fecha en que se realizaron las exportaciones de BIGOTT.

Ese argumento, afirma la demandada, no tiene asidero por cuanto el titular de BELMONT en el Ecuador, realizó exportaciones de su producto tal y como consta en la diligencia de inspección efectuada ante el Juez Vigésimo Primero de Pichincha, exportaciones que constituyen prueba de uso y que comprendían el territorio colombiano, miembro de la Subregión.

Además, que la empresa venezolana estaba impedida de entrar en el mercado ecuatoriano por el principio "Estoppel derecho a importar", *"puesto que en 1996 había suscrito un convenio con PHILIP MORRIS en cuya virtud libre y voluntariamente había acordado la nulidad de un registro obtenido por ella en el Ecuador de la marca BELMONT en 1976"*, de manera que BIGOTT actuó de mala fe al pretender desconocer su propio acto.

La libre circulación de mercancías y la Propiedad Intelectual

Afirma la demandada que tampoco tiene asidero el argumento venezolano en el sentido de que la coexistencia de marcas constituye el principio de equilibrio entre la libre circulación de mercancías y la protección a los derechos de Propiedad Intelectual.

Conforme al alegato ecuatoriano no existe antagonismo alguno entre libre circulación de mercancías y los derechos inherentes a la propiedad intelectual, porque, conceptualmente, la propiedad intelectual no constituye una restricción al comercio, sino que la una es el sustento del otro, y éste garantiza aquella. En suma: Si no hay libre circulación, como ocurriría en un Estado cerrado, no hay necesidad de marcas; si no hay marcas, la libre circulación se convierte en un caos, como ocurriría en un país en el que no existiera la protección a la marca. De manera que lo que sucede con respecto a la libre circulación es que todos los bienes o mercaderías y los mismos

bienes o mercaderías pueden circular libremente, pero sin crear confusión en el público consumidor, para lo cual deben distinguirse unos de otros con sus respectivas marcas.

A continuación, y antes de efectuar un análisis más detallado del artículo 107 de la Decisión 344, el escrito señala que la coexistencia consagrada en su parte final -si es que constituye una sanción por el no uso de una marca- cesaría con su posterior explotación, ya que no puede haber una sanción ilimitada en el tiempo; que ello armoniza con que el derecho exclusivo sobre una marca sólo es conferido, dentro del sistema atributivo adoptado en la Subregión, con el registro; y que a quien corresponde imponer tal sanción es a la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro, como consecuencia del estudio de una solicitud previa, al amparo del inciso final del artículo 107, por parte de quien desea realizar exportaciones distinguidas con una marca registrada en el país de destino.

2. En Relación con el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El sistema de registro y el uso exclusivo.

La demandada ratifica que los derechos exclusivos sobre una marca se adquieren conforme a la normatividad andina, únicamente con el registro ante la Oficina Nacional Competente y que el solo uso, sin estar amparado con su registro, no confiere derecho alguno, lo que trae consigo los correlativos derechos que se pueden ejercer en contra de terceros, que sin consentimiento del titular de la marca, realicen actos atentarios contra los derechos conferidos por el registro.

De allí que el derecho exclusivo nace con el cumplimiento del registro de la marca ante la respectiva Oficina Nacional Competente, la cual, de acuerdo con el reglamento ecuatoriano de la Decisión 344, es, a todos los efectos de la Decisión, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Ahora bien -añade la demandada- ese derecho de exclusividad nacido con el registro, tiene como principio y fin el evitar confusiones en el público consumidor respecto de uno o varios productos de igual naturaleza, a cuyos efectos el artículo 104 de la Decisión 344 reconoce un derecho de actuar contra terceros que incurran en cualquiera de los actos indicados en la norma.

De allí que -continúa el alegato- “cuando” -tomado condicionalmente- en la subregión existan registros sobre una marca idéntica a nombre de titulares diferentes, se prohíba su coexistencia, a menos de que se celebren acuerdos entre el titular del registro en el país en donde se pretende comercializar el bien distinguido con esa marca y el otro titular dentro del área andina.

Al entrar en el análisis concreto del tercer párrafo del artículo 107, el escrito de alegatos hace énfasis nuevamente en el vocablo “cuando”, empleado por la norma, para destacar que se trata de una conjunción, la cual implica una condición, que puede ser, y lo es, suspensiva por una parte y resolutoria por la otra.

Análisis de la “condición” contenida en el artículo 107.

Conforme a la argumentación, la demandada alega que la frase “cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador”, contiene implícita una

condición suspensiva para el titular de la marca y una resolutoria para el exportador, desde el momento en que dicho titular utiliza nuevamente su marca en el país receptor de la importación.

“El hecho futuro e incierto de que en el país importador se use una marca es condición suspensiva del país importador, o de la empresa que tenga registrada la marca en el país importador, porque mientras no use la marca está en suspenso su derecho de impedir que otro que tenga registrada la misma marca en otro país pueda introducir productos con ella en tal país. Pero para que el país exportador o para la empresa que tenga registrada la marca en el país exportador, es una condición resolutoria, porque cuando la marca registrada en el país importador comienza a ser usada, se extingue la facultad excepcional de quien la tiene registrada en el país exportador para exportar el producto o servicio con esa marca a tal país importador”.

A continuación se resume el análisis del artículo 107 en los siguientes términos:

“El artículo 107 regula dos hechos: el primero es la prohibición de comercializar mercancías o servicios en la Subregión cuando en este territorio existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes para proteger los mismos productos o servicios; ello simplemente es una consecuencia de lo establecido en el ordinal 3° del artículo 104; y el segundo es la posibilidad excepcional de introducir productos en un país miembro con una marca no registrada en él, si es que tal marca está registrada en otro País Miembro, mientras el titular del País Miembro no la use”.

El requisito del uso para prohibir la importación

La demandada parte del hecho de que sí existieron exportaciones del producto BELMONT de ITABSA a Colombia y otros países, y que ese uso es suficiente para que se impida el ingreso al Ecuador de productos de la misma marca por un titular distinto en otro país de la Subregión.

En ese sentido se alega que lo que cuenta en estos casos es que la marca sea utilizada de manera efectiva, con el fin de que la existencia de una simple “marca de obstaculización” (marca de barrera), verdaderamente sin uso, no pueda ser invocada para garantizar la tranquilidad de un titular inactivo e impedir de esta forma el libre ejercicio del comercio por terceros.

La evolución del derecho comunitario

El escrito de conclusiones reitera las consideraciones expresadas en la contestación de la demanda en torno a la evolución presentada en la normativa andina, que luego de permitir en la Decisión 85 la coexistencia de marcas idénticas o similares debidamente registradas en diversos países de la subregión, pasa a la prohibición absoluta en las Decisiones 311 y 313, hasta llegar a la 344, que recoge los principios de la 311 y 313 con una variante que consiste en la excepción de permitir la exportación transitoria al país en donde el titular de una marca no esté utilizando su signo distintivo, mientras que ese titular no emplee el signo sobre el cual tiene el derecho exclusivo.

Y para esos efectos -se agrega-, la marca se encuentra en uso cuando se usa en el mercado o se utiliza en el mercado, y que la marca BELMONT de PHILIP MORRIS, fue usada por su titular con anterioridad a marzo de 1994, pues se exportó a Colombia

y otros países desde 1988, y que, de acuerdo a sentencia de este Tribunal (Proceso 17-IP-95), la Subregión debe ser considerada como una unidad geográfica.

Finaliza el escrito solicitando al Tribunal que se sirva desechar la demanda planteada por Venezuela, porque no existe incumplimiento alguno al ordenamiento jurídico andino al haberse ordenado la prohibición de importar cigarrillos BELMONT, propiedad de BIGOTT, en virtud de lo prescrito en el artículo 107 de la Decisión 344.

En fecha 25 de abril de 1997, la República del Ecuador presentó sus conclusiones finales, las cuales se resumen de la siguiente manera:

1. Trascendencia del Juicio

Se destaca la importancia de este proceso, en el cual, una vez más, el Tribunal Andino va a tener que contribuir a la construcción del ordenamiento comunitario, ateniéndose, como en otras ocasiones, al método sistemático y al teleológico, de lo cual va a depender la posición de la propiedad industrial en el espacio económico de la Subregión y, en definitiva, el correcto funcionamiento de la economía de mercado y de la libre y leal competencia como base de un sostenido desarrollo económico.

2. Análisis de la Norma

Del análisis del párrafo tercero del artículo 107 de la Decisión 344, el escrito concluye que es *"discordante en un doble sentido"*, no sólo respecto a los distintos sistemas que regulan el derecho de marcas en los procesos de integración económica supranacional, pues el ordenamiento andino ha incorporado una norma que lo aísla de los demás sistemas, desviando la evolutiva tendencia que en este punto ha manifestado la comunidad andina a partir de la incorporación del artículo 75 a la Decisión 85 hasta su supresión en la Decisión 311, perpetuada en la Decisión 313, coincidente además con la evolución de la jurisprudencia europea, sino también respecto de los principios y fundamentos del derecho de marcas, ya que se limita la facultad del *"ius prohibendi"* del titular de la marca, en relación con la paralización en la importación de productos iguales o similares protegidos por una marca idéntica o semejante, lo que, unido al no uso de la marca, coadyuva al desconocimiento de, al menos, un período mínimo para emprender o reanudar su uso en el mercado interno, período de gracia que es exigido en el artículo 5.C.1) del Convenio de la Unión de París y en el artículo 19.1 del Acuerdo TRIPS, que obligatoriamente debe ser acatado por los Estados Miembros del Grupo Andino.

3. Excepcionalidad y Carácter Restrictivo

La República del Ecuador considera que la interpretación del tercer párrafo del artículo 107 debe ser restrictiva, en el sentido de una suspensión temporal de la facultad de prohibir la importación, puesto que se incluye una salvedad: la recuperación del derecho exclusivo, que opera desde que se acredita el uso calificado de la marca en el mercado interno, pues evita los graves efectos de la coexistencia en un mismo mercado, de marcas idénticas o semejantes que protegen similares o iguales productos pertenecientes a distintos empresarios.

En ese sentido -continúa-, la coexistencia defendida por la demandante, favorece abiertamente una *"competencia falseada"*, ya que se pierde la transparencia del

mercado, haciendo prevalecer el interés particular del importador en desmedro del interés general.

4. Ineficacia de Distinción entre Productos

Sostiene la demandada que la coexistencia, según lo demuestran precedentes legislativos, jurisprudenciales y doctrinales europeos, no se soluciona añadiendo a la marca señas aclaratorias respecto del origen o procedencia del producto (medidas que por excepción son aceptadas en el ordenamiento andino en los párrafos 1 y 2 del artículo 107, siempre que exista acuerdo de las partes), mientras que nada se dice, en cambio, en relación con el tercer párrafo aquí aplicable; y que imponer al empresario la forma en que tiene que utilizar su marca registrada y no incurrir en causal de cancelación, supone un intervencionismo, carente de respaldo legal.

5. Actos Ilícitos que no deben ser recompensados

Señala la demandada que las importaciones efectuadas en este caso fueron irregulares por usurpación del título de propietario de la marca, y que si el Tribunal acogiera ese despropósito, se estaría enviando un mensaje a la comunidad internacional de que en los países andinos la ilicitud produce dividendos y el ardid es premiado.

6. La Confusión de los Productos

Alega la República del Ecuador que no existe en la Comunidad Europea la coexistencia forzosa y que en los países andinos, excepcionalmente, puede existir cuando media un acuerdo entre las partes.

En ese sentido -continúa- la coexistencia propicia la confusión y el desconcierto en el consumidor, lo cual en este caso ya ha ocurrido, como lo reconoce el gobierno de Venezuela al manifestar que la publicidad del BELMONT venezolano hecha por BIGOTT en Ecuador, ha favorecido al BELMONT ecuatoriano.

7. Facultad del Tribunal para Legislar o Sentenciar

La demandada alega que la parte actora pretende que el artículo 107 otorgue derechos ilimitados al importador accidental frente al titular de la marca, de forma que Venezuela pide al Tribunal que introduzca, por vía de una decisión judicial, una ampliación y enmienda a la norma vigente, introduciendo por vía indirecta una figura inadmisibles de coexistencia virtual y forzosa y que en los países andinos, excepcionalmente, puede existir cuando media un acuerdo entre las partes de marcas, mientras que el Ecuador se limita a pedir que el Tribunal sentencia en base a la norma existente, lo que sí es su función natural.

8. La mala fe y la demanda

Afirma la República del Ecuador que Venezuela presentó su demanda aduciendo que la empresa BIGOTT obtuvo una certificación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por lo cual la marca BELMONT estaba registrada a su favor, y en base a esa certificación inició sus exportaciones al mercado ecuatoriano.

Señala la demandada que este acto intencional pretendía ignorar que dicho registro ya no existía, pues desconocía la existencia previa de una sentencia judicial ejecutoriada por la cual se declaró la nulidad del mencionado registro, y a cuya demanda se allanó BIGOTT, reconociendo, de este modo, que no tenía derecho sobre la marca en el Ecuador, aceptando a PHILIP MORRIS como único titular de su registro en este país desde 1963.

Y es así como, segura de la buena fe de BIGOTT, PHILIP MORRIS desarrolla sus actividades, cobrando importancia el principio de Estoppel *“que significa que una parte está impedida en sus propios actos para reclamar un derecho en detrimento de la otra parte que tenía derecho para confiar en tal conducta y que ha actuado como consecuencia de ésta”*.

VISTA la síntesis de los hechos que antecede, el Tribunal Andino de Justicia hace las siguientes advertencias:

Para efectos de una más fácil comprensión sobre las empresas involucradas en los hechos relacionados por las partes y recogidos por el Tribunal en la síntesis de los alegatos, advierte:

- a) Que cuando se habla en esta sentencia de la **marca registrada en el Ecuador o del titular de la marca**, se está refiriendo a la firma Philip Morris Inc., la cual es propietaria de la marca Belmont en el Ecuador.
- b) Que desde el 16 de agosto de 1991 la firma ITABSA era la propietaria de la marca Belmont en el Ecuador y que a partir del 13 de julio de 1994 ITABSA se convirtió en licenciataria de Philip Morris Inc. para el uso de la marca Belmont en el Ecuador.
- c) Que las actuaciones realizadas por la empresa venezolana en el Ecuador, relacionada con la marca Belmont venezolana se han efectuado por la firma C.A. Cigarrera Bigott Sucs. quien realizó las importaciones al Ecuador por conducto de la empresa DISPACIFIC como su representante.

El Tribunal desea destacar dentro del debate procesal de la presente causa, la importancia que revistieron para el mismo el acopio de pruebas y las opiniones de importantes tratadistas y expertos en la materia, tanto europeos como del área andina que han sido de especial valor para ilustrar el criterio de este órgano jurisdiccional, las cuales, por la publicidad que las normas otorgan a estos procesos, servirán de doctrina importante en la materia debatida.

III. EXCEPCIONES A LA DEMANDA

El Tribunal procede a examinar los alegatos que por vía de excepciones han sido planteados por la parte demandada, en el mismo orden en que han sido opuestos:

1. **“Omisión de la Citación con la Demanda al Presidente de la República del Ecuador”**

En opinión de este Tribunal, la excepción fundada en que la demanda contra la República del Ecuador debió estar dirigida al Presidente de la República como representante del Estado y al Procurador General del Estado como representante para asuntos judiciales, no resulta admisible por cuanto el Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) en su artículo 83 establece que los Países Miembros debieron designar y comunicar a este Tribunal las autoridades nacionales que las representarían en las acciones y en los procedimientos previstos por el Tratado.

En el caso ecuatoriano, mediante comunicación N° 22-84/DICR de 24 de febrero de 1984 dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, se dio cumplimiento a este artículo designando a los señores Procurador y Subprocurador General del Estado para representar judicialmente a este País Miembro ante el Tribunal, con lo cual se ha conferido a estos altos funcionarios el **ius postulandi** o **ius representationis**. En consecuencia, de la presente demanda contra la República del Ecuador deben ser notificados quienes la representan judicialmente con arreglo a las prescripciones del citado artículo 83 del Estatuto del Tribunal, y así se decide con carácter previo.

2. “Falta de Citación con la Demanda a la Junta del Acuerdo de Cartagena”

Tampoco está llamada a prosperar esta excepción previa, por cuanto la Junta del Acuerdo de Cartagena, no es parte en el presente proceso, ya que una vez proferido el dictamen de incumplimiento de fecha 15 de diciembre de 1995, no fue este Organismo del Acuerdo de Cartagena, el que intentara la acción de incumplimiento, dentro de los dos meses siguientes a la emisión del dictamen, como lo prescribe el artículo 24 del Tratado del Tribunal. En el Estatuto de este Tribunal, se señalan los requisitos que deberá contener la demanda de incumplimiento (artículos 36, 38 y 39). En ninguno de ellos se exige que el demandante cite al “Presidente” -se entiende, Coordinador- de la Junta del Acuerdo de Cartagena, a que se refiere la parte demandada.

Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación del artículo 77 del mismo Estatuto que señala la posibilidad de que por iniciativa propia o a instancia del Tribunal, la Junta, la Comisión o los Países Miembros puedan presentar al Tribunal “las informaciones o los argumentos legales que se consideran necesarios para una mejor solución de la causa”. Esta norma fue objeto de aplicación por el Tribunal, según consta en la orden de traslado de la demanda a la Junta mediante auto de 11 de julio de 1996 y de la intervención de la Junta mediante documento J/AJ/C 08-97 de fecha 3 de marzo de 1997 (folio 4804).

3. Ilegitimidad de Personería Activa

En desarrollo del artículo 83 del Estatuto del Tribunal concordado con el artículo 25 de su Reglamento Interno, el Gobierno de la República de Venezuela, según consta en nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2 de julio de 1996, dirigida al Presidente de este Tribunal, designó al Presidente del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, nombrado

mediante Decreto 1254 de 15 de marzo de 1996, “como la autoridad nacional encargada de representar los intereses de la República de Venezuela en todas aquellas acciones y procedimientos que estén en curso o se incoaren ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, funcionario que ha actuado personalmente junto con el consultor jurídico del Instituto de comercio Exterior de ese país, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interno del Tribunal. Habiendo dado cumplimiento la actora a los requisitos exigidos por la ley comunitaria, no puede prosperar la excepción de legitimidad de personería de la parte actora opuesta por la demandada y así se declara.

4. Nulidad de Proceso

En razón de que este pedimento sería consecuencia lógica de la declaratoria con lugar de excepciones de ilegitimidad de personería y de falta de citación a los demandados, no habiendo sido acogidas éstas por el Tribunal en los precedentes puntos 2 y 3, tampoco puede consecuentemente prosperar la solicitud de nulidad que con base en ellas ha sido formulada. Así se declara.

5. Caducidad del Derecho de accionar y prescripción de la acción de incumplimiento

El artículo 24, párrafo 2° del Tratado del Tribunal, no establece plazo de caducidad alguno para que la Junta entable la acción judicial de incumplimiento. En efecto, el de dos meses allí previsto para que la Junta solicite el pronunciamiento del Tribunal, transcurrido el cual ya los Países Miembros pueden acudir directamente ante éste, no entraña caducidad alguna de dicha acción. Tampoco establece la norma comunitaria término de prescripción de la acción de incumplimiento. Por todo lo cual, la excepción planteada carece de fundamento y, por tanto, se la desestima.

Las excepciones o defensas de fondo contenidas en los puntos F), G) y H) del escrito de contestación a la demanda (folio 229), serán decididas posteriormente en la parte resolutoria del fondo de la controversia.

IV. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

En el orden de los negocios, de las relaciones contractuales y de los sistemas jurídicos de corte capitalista está siempre presente el principio de la buena fe. Es común afirmar que el contrato comercial lleva consigo una relación de buena fe (bona fides) cuya base reside en la confianza.

El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. Las partes en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confianza que tengan depositada en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y que en caso contrario, quien resulte defraudado debe gozar de protección jurídica.

La buena fe referida al cumplimiento de la obligación, lleva incorporados los elementos de fidelidad y compromiso de cooperación, como principios de ejecución contractual. (Betti Emilio, “Teoría General de las Obligaciones”, citado por Hernando

Gutiérrez y otros en “El Principio de la Buena fe en el Contrato de Seguros.. Revista Universitas Bogotá, No. 76, junio de 1989.)

Si la buena fe en las relaciones mercantiles domésticas está ligada a la cooperación entre las partes, qué decir de la necesaria cooperación en el campo internacional de los negocios, cuando detrás de ellos está el compromiso adquirido por los Estados. Aquí la confianza entre las partes se deriva del principio “Pacta Sunt Servanda”, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este postulado consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), obliga a los Estados a la observancia de sus compromisos, que se amparan en la norma según la cual “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Artículo 27 de la Convención de Viena). Es bajo estos postulados como se compatibiliza el principio de la buena fe en las relaciones privadas de tipo internacional, con las obligaciones que adquieren los Estados en los procesos de internacionalización del derecho, como el del Acuerdo Subregional Andino.

En la aprobación de los tratados, los Estados obran dentro de principios similares al de la autonomía de la voluntad que se manifiesta en los contratos entre particulares. De ahí que tanto las relaciones que entre aquellos se establecen, como las convenciones entre particulares deban estar presididas por la buena fe, para que lo que se estipuló al momento de contratar, pueda surtir realmente sus efectos y gozar de auténtica protección legal.

Este Tribunal comunitario está juzgando en el presente caso el comportamiento de dos Estados Miembros de la Comunidad Andina, antes que la conducta de las empresas particulares involucradas en el origen del negocio jurídico que nos ocupa. Sin embargo los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la acción de incumplimiento, de alguna manera defienden los intereses de sus nacionales (entre ellos las empresas involucradas) y en esta calidad habrá de juzgarse su conducta en la medida en que ella haya podido reflejarse en la decisión final del Estado ecuatoriano que aparece como parte demandada.

En la actual controversia ha de aplicarse pues el principio de la buena fe, que inspira la ejecución de los tratados como los negocios jurídicos entre particulares.

En este orden de ideas el Tribunal Andino de Justicia debe partir de la buena fe de las partes no desvirtuada con el acervo probatorio por ellas constituido. No coincide el Tribunal con las imputaciones de mala fe que recíprocamente se hacen las partes ni con otras alusiones similares, porque en el expediente no aparece comprobada la mala fe de ninguna de ellas.

V. PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS

Considera este Tribunal que en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina, se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Por ello resulta pertinente recoger aquí las bases generales de la libre circulación de mercancías trazadas por el Tribunal en la sentencia 3-AI-96, a propósito de la acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela, bases que son complementadas más adelante por

este Tribunal al establecer las relaciones entre la libre circulación de mercancías y la protección a la propiedad industrial.

En la parte pertinente a la libre circulación de mercancías, dicha sentencia se remontó a los orígenes de la integración para destacar como característica de la subregión andina, la de impulsar -más allá de los alcances de la integración latinoamericana- las metas destinadas a alcanzar estadios intermedios de integración económica como el mercado común, en forma más acelerada de lo que se estaba haciendo por aquel entonces en Latinoamérica. El artículo 1° del Acuerdo de Cartagena concibió la integración y la cooperación económica entre los Estados, como objetivos - medio para alcanzar el objetivo final de la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Hoy resulta aún más relevante la búsqueda de tales propósitos mediante la creación de un área geográfica y económica integrada que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional. Esta forma de cooperación comunitaria es la única que permitirá la supervivencia de la integración subregional, frente a otros procesos de nivel continental y mundial. En el sistema andino ya se han dado pasos relativamente firmes para el logro del estadio intermedio del mercado común, habiéndose alcanzado, con algunas limitaciones, la liberación del tráfico de mercancías -superando la etapa de una zona de libre comercio- y habiendo logrado aproximarse a una unión aduanera con la adopción parcial del Arancel Externo Común (Decisión 324 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

La organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales, como punto de partida preponderante para el desarrollo de una estrategia común caracterizada por la coordinación de las políticas de los Estados Miembros, que se fundamente en la búsqueda de grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano establecido por el artículo 1° del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina. El artículo 3° del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI, y del establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano.

No escapa a los órganos administrativos y a la organización judicial andinos, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación al comercio de mercancías, éste pueda resquebrajarse. El programa de liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 42 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

Para la buena marcha de la cooperación subregional es fundamental que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región.

Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado sobre "restricciones de todo orden". Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones, según se desprende de lo establecido en los incisos 1o. y 2o. del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas.

Solamente puede darse la posibilidad de otras restricciones comerciales en casos de excepción, establecidas en el Acuerdo de Cartagena, según reza el artículo 45 del mismo Acuerdo, exclusivamente referidas a razones de orden económico vinculadas a situaciones deficitarias de balanza de pagos, como es el caso contemplado en los artículos 78 y 79 del capítulo IX del Acuerdo de Cartagena, sobre cláusulas de salvaguardia. En ellos se admite la posibilidad para un País Miembro, de establecer, dentro de límites muy estrictos y mediante consulta con la Junta del Acuerdo de Cartagena, medidas transitorias y no discriminatorias para corregir desequilibrios en su balanza de pagos, en un sector significativo de la actividad económica o en la economía general del país, procurando no afectar el comercio de productos incorporados dentro del sistema de liberación.

Las opiniones aportadas por la parte actora, tienen para el Tribunal un inestimable valor doctrinario sobre el tema de la liberación comercial frente a la Decisión 344.

La afirmación hecha por la parte demandada (folio 254) acerca de que la Decisión 344 estableció el abandono del predominio absoluto de la libre circulación de mercancías sobre la protección marcaria, no se ajusta a la evolución legislativa ni a la historia de su establecimiento, por lo que no puede ser admitida por este Tribunal. Si, en gracia de discusión, ésto hubiere sido así, bastaría con aplicar la supremacía de las normas del Acuerdo de Cartagena sobre las Decisiones de la Comisión, para salvaguardar la jerarquía normativa que va implícita en la liberación comercial.

La actora en su escrito de conclusiones argumenta que la demandada ignora el memorando de entendimiento celebrado entre Ecuador y Venezuela cuyos propósitos entre otros, es el de "continuar los esfuerzos conjuntos con miras al fortalecimiento y la ampliación de los derechos de propiedad industrial en el grupo andino a cuyo efecto promoverán.. la libre circulación entre los Países Miembros de productos amparados por derechos marcarios". Al respecto cabe observar que éste como los celebrados también entre Colombia y Venezuela y entre Ecuador y Colombia, constituyen

declaraciones de delineamiento de políticas generales cuya observancia, si bien va en apoyo de la intención de las partes, y en cierta forma coadyuvan a la interpretación del legislador comunitario, esas declaraciones no forman parte del ordenamiento jurídico que deba tutelarse por este Tribunal.

VI. LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS FRENTE A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS MARCARIOS

Hasta el momento puede señalarse que el principio de libre circulación de mercancías basado en los postulados de etapas intermedias de la integración económica (arancel externo común y zona de libre comercio) resulta de fácil comprensión acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de Cartagena sobre liberación del comercio (artículo 41), eliminación de restricciones de todo orden (artículo 42), programa de liberación (artículo 45) y excepciones aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos expresamente señalados en el Acuerdo, tales como protección de la moralidad pública, aplicación de reglamentos de seguridad, comercio de armas, protección de la vida y de la salud de personas, animales y vegetales y del patrimonio artístico e histórico nacional, comercio de oro y de materiales nucleares.

Empero, tratándose del régimen de protección a la propiedad industrial frente a la libre circulación de mercancías, la situación resulta más compleja por las siguientes razones:

- a) Se presenta una aparente colisión entre objetivos del proceso de integración como es la protección de la marca y la libre circulación de mercancías.
- b) La posibilidad de restricciones justificadas por la protección a la propiedad industrial, provienen de disposiciones contenidas en el derecho derivado a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio Tratado legitima las restricciones al comercio en pro de la protección industrial. Por ello la jurisprudencia y doctrina europea no pueden aducirse como enteramente aplicables al caso andino.
- c) La hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad industrial deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad industrial.

La presente causa tiene la peculiaridad -no contemplada en el Acuerdo de Cartagena, pero sí en la legislación derivada (Decisión 344, artículos 107 y 110)- de generar una aparente colisión entre el principio de libre circulación de mercancías y la protección a la propiedad industrial, particularmente en el derecho marcario.

El Interés Jurídico Protegido

El principio de libre circulación de mercancías una vez plasmado en el derecho comunitario legislado sustentado en la jurisprudencia y en la doctrina, está llamado a proteger el interés jurídico de la comunidad andina, a fin de que el desenvolvimiento de la actividad comercial entre los Países Miembros del área, que resuelven unirse con propósitos comunes, esté rodeado de las garantías necesarias para que el comercio intra-subregional se efectúe dentro de reglas que apuntan a la libertad del intercambio

regional exenta de barreras arancelarias y para-arancelarias, salvo las restricciones que a manera de excepción se han descrito atrás.

Paralelamente a la libre circulación de mercancías, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen común de tratamiento sobre marcas, patentes, licencias y regalías contemplado en el artículo 27 del Acuerdo de integración. Este régimen, contenido en Decisiones de la Comisión, se ha basado en principios desarrollados por el derecho comparado, y por organismos internacionales de protección a la propiedad industrial como la OMPI y el Acuerdo TRIPS para trazar un sistema de protección al derecho exclusivo de uso de la marca, de patentes y similares.

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión. Ya lo había advertido el Tribunal en el proceso 1-IP-87, (Gaceta Oficial No. 28 de 15 de febrero de 1988) cuando señaló “la necesidad de armonizar el derecho exclusivo a una marca con las normas protectoras de la libre competencia y con el principio de la libre circulación de mercancías”.

En otras palabras, es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada.

Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el **objetivo específico** consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho a la exclusividad en el uso de la marca, determinado a su vez por razones de orden público económico. Sólo así pueden conciliarse, legítimamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con el interés del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistentes en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo. Sobre el tema del orden público económico se había pronunciado también este Tribunal en el Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial N° 189 de 15 de septiembre de 1995), cuando estableció que las normas de este tipo van dirigidas tanto al consumidor como al productor en interés general de la comunidad: “del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume ... Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado”.

Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el primero de ellos. Porque en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. De allí surge el elemento de legitimación del derecho del propietario de una marca a oponerse o no a la

importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, inciso 3° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

En apoyo de esta interpretación vale la pena acudir a los tratados internacionales suscritos por los Países Miembros, como una de las fuentes del derecho comunitario reconocidas por este Tribunal. (véase Proceso 1-IP-96, Gaceta Oficial N° 257 de 14 de abril de 1997).

En la presente causa es importante acudir al Acuerdo TRIPS o ADPIC que provee elementos importantes para la interpretación de los sistemas más recientes de protección a la propiedad intelectual, pues, concebido dentro del marco jurídico de los principios básicos del GATT e incorporado a la Organización Mundial de Comercio, está llamado a establecer el equilibrio entre la libertad de comercio que pregona la organización y la sana protección a los derechos de propiedad industrial. El preámbulo del Acuerdo TRIPS traza los rasgos fundamentales para el mantenimiento de este doble objetivo en los siguientes términos: "...Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar porque las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;...". Esta filosofía está desarrollada en los artículos 16 y 17 del mismo Tratado sobre derechos conferidos por la marca y excepciones limitadas a dichos derechos. Los artículos son del siguiente texto:

Artículo 16.- Derechos conferidos:

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio gozará del derecho exclusivo de impedir que cualquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes y servicios idénticos, se presumirá que existe la probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

Artículo 17.- Excepciones:

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Con respaldo en las apreciaciones e instrumentos internacionales citados atrás, no puede prosperar para este órgano comunitario la afirmación general y no calificada contenida en las conclusiones de la demandada, acerca de que "los derechos de propiedad industrial no constituyen restricción alguna al libre comercio" (folio 1052).

VII. REGISTRO MARCARIO Y PROTECCION DE LA MARCA

Definición.- El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El régimen imperante en el derecho marcario de la subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca. Así lo ha interpretado este Tribunal en los procesos de interpretación prejudicial 2, 7 y 12 de 1995, Gacetas Oficiales 199 de 26 de Enero de 1996, 189 de 15 de Septiembre de 1995, y recientemente, en el proceso 32-IP-96.

El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada. La protección marcaria en la ley andina se encuadra dentro de las normas establecidas por el Convenio de París, artículo 6 y por el Acuerdo TRIPS, artículos 16 y 17.

Vigencia.- El régimen común sobre propiedad industrial en la subregión (Decisión 344) señala las normas aplicables a la vigencia del registro de una marca en las siguientes disposiciones: el artículo 96 señala que la Oficina Nacional Competente, una vez realizado el examen de registrabilidad de la marca, procederá a denegarla o a otorgarla comunicándolo al interesado mediante providencia debidamente motivada. Desde ese momento empieza a correr el plazo de validez del registro que, de conformidad con el artículo 98 de la misma Decisión, tendrá una duración de 10 años renovable por períodos sucesivos iguales.

Ha dicho el Tribunal, a propósito de la renovación de la marca en el proceso 5-IP-95, que *“el registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria...”*, pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria.

Las causales de extinción del registro marcario que se derivan de la Decisión 344, se reducen a los siguientes casos:

- a) Vencimiento del término de 10 años para el cual fue concedida la marca sin que se hubiere renovado en los términos establecidos en el artículo 99 de la misma Decisión.
- b) La cancelación del registro de la marca que decrete la Oficina Nacional Competente, a solicitud de persona interesada, cuando la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante un término de 3 años, o cuando la marca sea idéntica o similar a una notoriamente conocida, según lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344.
- c) La nulidad del registro, decretada de oficio o a petición de parte interesada, por la Oficina Nacional Competente, en los eventos previstos por el artículo 113 de la Decisión 344 (ilegalidad, inexactitud de la solicitud y mala fe comprobada).

- d) Por la caducidad del registro cuando su titular no solicite la renovación del mismo dentro del término legal, según lo señalado en el artículo 114 de la citada Decisión.
- e) Cuando el titular de un registro de marca renuncie a sus derechos sobre el mismo. La renuncia sólo surte efectos cuando la Oficina Nacional Competente haya producido la inscripción respectiva en los libros de registro correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344.

Para definir el caso presente, es importante recabar sobre la validez de la renuncia al derecho de registro por la vía de la transacción. Siendo la transacción un contrato consensual en el que las partes se conceden prestaciones sobre derechos litigiosos y dudosos (*res litigiosa et duvia*) en el que las partes ceden derechos y otorgan ventajas, resulta posible que a la luz de lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el titular del registro pueda renunciar mediante la transacción a sus derechos derivados de aquel, tales como el de exclusividad en el uso de la marca. En caso de autos la transacción tuvo su origen en el allanamiento de BIGOTT dentro del proceso civil a que se refiere el punto 11 de los hechos atrás resumidos. Desde la Resolución 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la renuncia deberá ser inscrita en el registro correspondiente para que surta efectos jurídicos y como lo anota la actora en el escrito de conclusiones (folio 4967), obviamente no tiene efecto alguno sobre los derechos que a la Belmont venezolana le otorga su registro en el país de origen. Por tanto, el impedimento para actuar como importador en el mercado ecuatoriano -“en virtud de la aplicación del principio de **“Estoppel”** a que alude la demandada en las conclusiones de la demanda (folio 1051)- no podría darse legalmente frente al artículo 107 inciso 3o.

Oposición.- De conformidad con los artículos 104 y 105 inciso 3°, de la Decisión 344, el titular de la marca puede ejecutar las **acciones del caso** frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error. La oposición a las importaciones de dichos terceros únicamente puede ser ejercida por el titular del registro de importación que use la marca en el mercado interno, según lo establece el inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344, tal como se explica más adelante en la presente sentencia.

El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero). También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo).

En términos generales puede decirse que el titular de la marca podrá ejercer acciones frente a terceros que utilicen marcas idénticas o semejantes, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error (inciso tercero).

Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciataria u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho, no aplicable en el presente caso (artículo 106).

Por último, la limitación al derecho de oposición está contemplada en el artículo 107 párrafo tercero de la Decisión 344, en el sentido de que no podrá prohibirse la importación de un producto o servicio que cuente, en la subregión, con registros idénticos o similares a nombre de titulares diferentes, cuando la marca del titular no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo demostración de que el no uso obedece a causas justificadas, entendiéndose por éstas el caso fortuito, la fuerza mayor o los actos provenientes de autoridad según reza el artículo 108 de la misma Decisión.

En atención precisamente a las limitaciones al uso exclusivo de la marca, citadas atrás, a propósito del análisis de normas similares de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal al referirse al tema en el Proceso 5-IP-94, observó “que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.

En el Proceso 10-IP-94, el Tribunal al referirse al sistema atributivo vigente en la Comunidad Andina, con respecto al registro marcario, destacó la esencia del derecho sobre la marca como “la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen con **las limitaciones y excepción** que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal” (texto destacado). En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal de las comunidades europeas en el caso Terrapín/Terranova citado en las conclusiones de la parte actora (folio 4919) en el sentido de que “si el Tratado de Roma no afecta la existencia de los derechos nacionales de propiedad industrial, **sí puede en todo caso limitar su ejercicio**” (las negrillas son de la cita).

Por lo anterior, el Tribunal no puede recoger la afirmación de la demandada en el sentido de que el registro de la marca es título suficiente para impedir la importación de marcas idénticas.

Pero tampoco las anteriores afirmaciones pueden desembocar, respecto del presente proceso, en lo que el Profesor Bercovitz pretende concluir en su importante opinión allegada por la parte actora, al señalar que “La existencia del Derecho de Exclusiva está condicionada a su ejercicio efectivo”, (folio 2263) pues ello sólo opera para el caso de cancelación del registro no aplicable a los hechos en la presente causa. Además, tal argumento contradice lo establecido por el artículo 102 de la Decisión 344.

En tratándose del artículo 107, inciso tercero de la Decisión 344, que por primera vez es objeto de interpretación por este Tribunal, como se hace más adelante en la presente sentencia, esta norma comunitaria consigna una limitación adicional al uso exclusivo de la marca al restringir la posibilidad de oponerse a importaciones de marcas idénticas o similares, cuando el titular de la marca no la esté usando en su país de origen. A propósito de la completa relación doctrinaria que trae la parte actora en las conclusiones de la audiencia (folio 4991), sobre uso de la marca, debe aclarar la presente sentencia que en el régimen marcario andino el derecho de exclusiva sólo se

pierde en los casos previstos taxativamente en la ley comunitaria. Así ha concluido este Tribunal en los Procesos 5-IP-95 y 13-IP-95, (Gacetas Oficiales N° 179 de 28 de abril de 1995 y 207 de 29 de abril de 1996), en los siguientes términos:

“...El registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria..., que regulan la materia pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria...”.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso *Grunding-Consten* de 13 de julio de 1996 en el que consagró por primera vez las doctrinas sobre “protección territorial absoluta” y “distinción entre existencia del derecho y ejercicio indebido del mismo” admitió la existencia de los derechos nacionales de marca, pero no “un ejercicio abusivo de los derechos reconocidos por una ley nacional de marcas que pueda frustrar la eficacia del derecho comunitario de la competencia”.

Ius Prohibendi y Oposición

La facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros, que tiene el poseedor de la marca registrada, se deriva del derecho exclusivo al uso de una marca en cabeza de su titular, no exenta de excepciones.

El **Ius Prohibendi** lleva consigo la garantía para quien ostenta el título, de solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94. (Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). El ejercicio de esta prerrogativa tiene una connotación territorial o nacional, puesto que en la subregión andina no se ha llegado todavía a establecer el registro único comunitario con efecto en todos los países, lo que significa que para el ejercicio pleno de los atributos de la propiedad marcaria en la región se requiere haber registrado la marca en todos y cada uno de los países miembros, para que pueda ésta quedar cubierta con la protección en todo el territorio comunitario.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del **Ius prohibendi** está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. El Tribunal en el Proceso 12-IP-96, expresó, en efecto, que “la marca no cumple sus funciones y sus objetivos, mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento”; de ahí que la normativa andina exija que para beneficiarse del derecho a oposición de importaciones en el territorio nacional cubierto por la protección marcaria, sea necesario demostrar que la marca se está usando en el territorio respectivo. La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos:

1. Presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares.

2. Existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros en dos o más países de la subregión (artículo 107, inciso primero) o
3. Existencia en un mismo país de dos proveedores también con sus respectivos registros en dos países de la subregión, pero siendo sólo uno de ellos titular.

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que en la práctica se produzca la confusión. Para efectos del artículo 107, inciso 3°, no basta con la mera inscripción de un registro marcario sin utilizar y la presencia en el mercado de un producto con marca idéntica o similar que sí se comercializa, pues en esta última hipótesis, la marca no utilizada tampoco existe en la mente del consumidor, ni de los demás oferentes del mercado local. A los mismos fines, para que exista confusión es necesario que se haga posible el ejercicio de comparación entre dos objetos reales. Mientras uno de ellos no se haya materializado mediante su venta en el mercado, por simple inexistencia física no puede compararse con el producto que sí está siendo utilizado. Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión. En este supuesto no se da la coexistencia de productos con igual o similar signo marcario.

Desde el punto de vista de los derechos del titular de la marca, la defensa de su derecho exclusivo de utilizarla con el fin de poner en circulación su producto, presupone el privilegio de protegerse contra competidores que pueden aprovecharse de la reputación de su marca. Por esto para que el titular de una marca pueda oponerse a la importación de otra idéntica, debe a su vez haberla utilizado mediante su oferta en el mercado en los términos que se entran a estudiar a propósito de la obligación del uso de la marca.

VIII. EL USO DE LA MARCA

Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se ha pronunciado sobre este punto.

En efecto, en el Proceso 17-IP-95 el Tribunal interpretó el artículo 108 de la Decisión 344, dando alcance al uso de la marca, medida en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita ese uso. Al referirse a la forma, este Tribunal ha interpretado que “El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla” para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante **la prueba** de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 108 de la Decisión 344 se encuentra a su vez conectado con el artículo 110, el cual establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

Conforme al inciso segundo del artículo 110 de la norma en estudio, también se considera usada la marca cuando ella se refiera a productos destinados exclusivamente a la exportación. Sin embargo, para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno.

La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. Al respecto el Tribunal, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, señaló lo siguiente:

“...Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344...”.

El argumento esgrimido por la parte demandada dirigido a que siendo que la Decisión 344 rige hacia el futuro, su artículo 108 sobre cancelación de la marca por no uso sólo pueda aplicarse luego de tres años de haberse puesto en vigencia dicha norma, va contra la aplicación inmediata de la ley en el tiempo que se deriva de lo dispuesto en el artículo 3° del Tratado del Tribunal, al establecer que las Decisiones de la Comisión rigen a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo que la norma establezca la fecha en que han de empezar a regir. En ninguna parte de la citada Decisión se establece cuándo deba empezar su vigencia futura. Luego el período de 3 años de no uso de la marca, como causal de cancelación, debe empezar a correr desde la vigencia de la Decisión y no 3 años después como pretende la demandada. Aun cuando el caso en estudio no se refiere a la cancelación de la marca, el Tribunal no puede aceptar la interpretación que la demandada pretende dar al artículo 108 de la norma en mención.

Prueba de Uso

La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio (**ei incumbit probatio qui dicit**) y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así:

- a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados desde el otorgamiento del registro, cuando establece que “la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”.
- b) La demostración de la utilización de la marca local, a cargo del titular de ésta, como condición para que él pueda oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, según lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 107 de la misma Decisión.
- c) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito, o de actos provenientes de la misma autoridad (hecho del príncipe) según reza el artículo 108 de la Decisión 344.

No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas. Baste con anotar para efectos de la presente sentencia, la necesidad de que la prueba de uso se produzca **ex ante** al ejercicio de las acciones de oposición al uso por un tercero de la marca inscrita, para poder evaluar la validez de la actuación administrativa o judicial interna frente a la ley comunitaria. No basta, sin embargo con la simple afirmación que hace la demandada en la contestación de la demanda (folio 240), de que la marca estaba siendo usada en Marzo de 1994, si este hecho no se probó con anterioridad a los actos de prohibición de las importaciones. Así lo acepta la demandada cuando afirma ser “cierto que el uso calificado de la marca local en su mercado doméstico debe determinarse en la fecha en que se produce la importación”. (contestación de la demanda, folio 255).

Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la utilización de una marca, las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro. Si bien estos medios probatorios están referidos a la prueba dirigida a desvirtuar las causales de cancelación del registro a que se refiere el artículo 108, son aplicables por analogía a la demostración del uso de la marca para efectos de legitimar la oposición a importaciones de marcas idénticas o similares, contenida en el inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344, salvo en las exportaciones a otros países, que no son válidas para acreditar el uso con miras a ejercer dicha oposición.

El artículo 110 de la Decisión 344 al cual se remite el tercer inciso del artículo 107 establece una presunción **iuris tantum**, que depende de la certeza del hecho que deba darse por conocido, en este caso el de que los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio.

Esta disposición plantea un aspecto típico de derecho probatorio en el sentido de que el supuesto legal que deba darse por conocido tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, al prohibirse una importación.

La Carga de Uso de la Marca

La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, (pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente "en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca".

El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la carga de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con regímenes de derecho positivo a los cuales acude el mismo autor, que uniformemente establecen la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular. Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la solicitud de inscripción de una marca en el registro, se exige acreditar el uso de la marca para ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo de cinco años.

El Tribunal andino al referirse al riesgo de confusión entre dos marcas, señaló con respecto al uso de la marca que "no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios. Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344." (Proceso 12-IP-96, de Abril 7 de 1997).

La legislación francesa ha instaurado el principio del uso obligatorio de la marca registrada y consagra la carga de la prueba en cabeza del titular de la marca pretendidamente usada. En la ley uniforme del Benelux la extinción del derecho de la marca por no uso se produce ipso jure. En el derecho español la marca es susceptible de caducidad por falta de uso, pudiendo ser declarada de oficio por el registrador de la propiedad industrial.

La ley comunitaria andina, por su parte, señala dos efectos jurídicos por el no uso de una marca, consistentes en la cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y en la limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107, inciso 3° de la misma Decisión.

Con respecto a los hechos de la presente causa, debe anotarse que el uso de la marca por la empresa Philip Morris en el mercado interno, después de 30 años a partir del registro y poco tiempo después de la importación de la empresa venezolana, no puede derivar en la presunción de mala fe, no probada, a que alude la actora en el documento de conclusiones. (folio 4953 y ss.).

IX. DERECHOS DEL IMPORTADOR DE LA MARCA IDENTICA

Importaciones Prohibidas.- La importación de bienes que amenacen el mercado de productos porque puedan crear confusión, con la marca del titular que la usa -como se produciría en la hipótesis contemplada en la parte VII de esta sentencia- no tiene

cabida en el derecho andino y su prohibición está amparada por la ley comunitaria. En el caso presente los artículos 41 y 42 del Acuerdo de Cartagena engloban las restricciones de todo orden sobre la importación de productos de cualquier País Miembro, a aquellas medidas “de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral”.

El Acuerdo de Cartagena establece taxativamente los casos de excepción a la norma general de prohibición de importaciones, clasificándolos según la finalidad que persigan, en medidas dirigidas a la protección de la moralidad pública, la seguridad, la regulación de importaciones de armas y similares, la protección de la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, la importación y exportación de oro y plata y la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico. Además, como excepción adicional, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ha establecido en su artículo 107, inciso tercero, la posibilidad de prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio respectivo cuando la marca esté siendo utilizada en el territorio del país importador.

Nuevamente el intérprete de la ley comunitaria debe acudir a la figura de la confusión de marcas idénticas en el mercado para precisar la importancia que reviste la sujeción a lo dispuesto por el legislador andino, que deberán tener en cuenta las autoridades competentes de un País Miembro para evitar que la introducción de un producto del exterior no cree confusión marcaria. Para ello deberá cerciorarse previamente de que la marca no esté siendo utilizada por el titular del registro interno, lo cual debió suceder al momento de autorizar las importaciones tantas veces aludidas.

Importaciones permitidas.- La importación de mercancías, incluidos los productos con marcas idénticas o similares, provenientes de terceros países, como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344 -en cuanto a que se introdujo al país cuando la marca registrada no ha sido utilizada- está amparada por la libertad de comercio a que se han comprometido los países integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el Ecuador, sino que crea derechos en favor de los importadores que se introduzcan legítimamente en el mercado, sin que pueda hablarse en el caso andino de que se ha producido **invasión** de la marca extranjera al mercado. El Tribunal no avala el argumento de la parte demandada basado en el principio “estoppel”, en virtud del cual se descalifica la legalidad de las importaciones de cigarrillos Belmont venezolanos por una supuesta renuncia a importar derivada de la transacción entre Philip Morris y Bigott.

El titular de la marca registrada en el exterior, BIGOTT, por este camino adquirió el derecho al uso de la marca en el país importador, sin que hubiera podido oponerse a la posibilidad de coexistencia de marcas una vez que el titular del registro, PHILIP MORRIS, decidió entrar al mercado con un producto idéntico o similar, como es el caso que nos ocupa.

Sin embargo es indudable que el importador de buena fe, no desvirtuada, que entra por primera vez a abastecer el mercado, lo está haciendo dentro de reglas precisas que prohijan su libertad de comercio dentro del territorio de un país perteneciente al área geográfica subregional, que mediante actos jurídicos con fuerza administrativa autorizó legalmente las importaciones. En este proceso se ha logrado probar que las importaciones de la parte actora aquí representada, cumplieron con los

requisitos de importación, según se desprende de la licencia expedida por el Banco Central del Ecuador el 18 de marzo de 1994.

El inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344 no establece en parte alguna que el importador de la marca idéntica o similar deba solicitar autorización ante la Oficina Nacional Competente para iniciar su importación, cuando el titular de la marca no la está utilizando. La exigencia de este requisito constituiría restricción al comercio prohibida por el artículo 42 del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón el Tribunal debe rechazar el alcance que la demandada pretende dar en tal sentido al artículo 107, inciso 3°, de la norma en comento.

El gran interrogante que ha de resolver este Tribunal es el de los derechos que para ese importador hayan podido generarse como consecuencia de situaciones jurídicas concretadas en su participación en el mercado de cigarrillos. Se trata de dilucidar de otra parte si, como consecuencia del desalojo del mercado debido a la prohibición injustificada de importar, se produce un desequilibrio en las relaciones comerciales entre países por perjuicios individuales que deban restablecerse si se quiere continuar con la existencia de un ambiente armónico en el que la integración se orienta hacia el desarrollo de la comunidad dentro de condiciones de equidad, como lo prevé el Tratado del Tribunal. Esta regla indica que en el régimen comunitario andino, la interpretación del ordenamiento jurídico debe estar inspirada por la regla de derecho dentro de la aplicación de principios de equidad, como requisito para el logro de un desarrollo armónico entre los países, según se desprende del artículo 1° del Acuerdo de Cartagena.

Queda por establecer con respecto a las importaciones legalmente introducidas a un País Miembro, cuál es el efecto que ellas producen sobre el uso exclusivo de la marca y sobre **el ius prohibendi**. Es indudable que el ejercicio del derecho al uso exclusivo de la marca del cual se desprende el derecho a oponerse a la importación de productos que tengan la misma marca, sufre, según ha quedado dicho, una limitación como resultado de la aplicación del inciso tercero del artículo 107, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador. El titular del registro en estas circunstancias no puede ejercer el **ius prohibendi** para oponerse ante la autoridad administrativa a la importación, ni el Estado de oficio podrá oponerse a la importación, pues en el evento de no utilización de la marca registrada está rigiendo en forma plena el imperio de la libertad de comercio.

Enfocado el tema de los derechos que puedan derivarse de la importación de mercancías al Ecuador por parte de la empresa venezolana, se han demostrado los siguientes hechos que tienen especial significación para determinar la forma como la actora ingresó al mercado de cigarrillos en el Ecuador.

En primer término, de las pruebas allegadas al expediente se logra establecer que la primera importación de cigarrillos Belmont al Ecuador se produjo mediante licencia de importación N° 02-211440 de marzo 9 de 1994, expedida por el Banco Central del Ecuador como autoridad competente (folio 4624).

En el momento de perfeccionarse la importación de cigarrillos al Ecuador, la transacción convenida por BIGOTT con la PHILIP MORRIS del Ecuador, mediante la cual aquella se allanaba a la nulidad judicial, según acuerdo suscrito entre las partes el 12 de mayo de 1987, no había sido inscrita en el registro de la propiedad industrial, como lo reconoce la parte demandada. Si se tiene en cuenta que la inscripción en el

Registro de la Propiedad Industrial hace fe pública de las incidencias en el registro marcario, debe concluirse que si bien la transacción entre las firmas BIGOTT y PHILIP MORRIS sobre los derechos de la marca con fuerza de cosa juzgada (res judicata) que puso fin al proceso civil (juicio 761-77 ante el Juzgado Octavo de lo Civil, folio 319), ella no podía ser oponible a terceros (considerando dentro de ellos a empresarios interesados y a consumidores) hasta el día 24 de marzo de 1994. Lo que equivale a decir que si de una parte la marca registrada en el Ecuador no había sido utilizada para esa fecha, para el consumidor no se producía la posibilidad de error, confusión o engaño respecto del producto BELMONT venezolano que se le ofrecía.

No podría afirmarse entonces que la importación de cigarrillos BELMONT por primera vez al país pudiera tacharse de ilegal o de actuación que generó posibilidad real de confusión en el mercado. Para el ámbito territorial ecuatoriano sólo existía una marca de cigarrillos puesta en circulación cuyo origen se remontaba a las importaciones provenientes de Venezuela, sin que hubiera lugar a aplicar las normas relativas a la prohibición de comercializar marcas coexistentes, que contempla el inciso 1° del artículo 107, ni prohibición de importar, puesto que la marca registrada en el Ecuador no había sido usada en el país.

X. EFECTOS DE LA PROHIBICION A LAS IMPORTACIONES

Las actuaciones administrativas de la República del Ecuador que en concepto de este Tribunal restringieron la posibilidad de importar cigarrillos marca Belmont provenientes de la República de Venezuela y fabricados por la Compañía Bigott tuvieron la siguiente secuencia:

- a) El 17 de marzo de 1994, (folio 325), el representante de Philip Morris en Ecuador solicita a la aduana de Tulcán la prohibición de importar cigarrillos Belmont de Venezuela.
- b) Mediante oficio 941422 (folio 331) de 18 de abril de 1994 del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador, se imparten instrucciones al Ministro de Finanzas y Crédito Público para que “se impida las importaciones de productos bajo la marca BELMONT provenientes de Venezuela, fabricados por la Compañía Anónima Cigarrera Bigott Sucesores y de productos que lleven la marca EXTRA SUAVE provenientes de la misma compañía y país”.
- c) En oficios N° 2266 y 2267 del 10 de mayo de 1994 dirigidos por el Subsecretario de Rentas a la Dirección General de Aduanas de Guayaquil y al Banco Central del Ecuador, respectivamente, se solicita tomar medidas inmediatas para no permitir el ingreso al país de la marca Belmont de Venezuela, en desarrollo de la prohibición contenida en el oficio DM9414212 del MICIP antes citado.
- d) Acta de la Notaría Décima Tercera del Cantón de Guayaquil, del 13 de octubre de 1994, que contiene la diligencia practicada ante el coordinador de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador sobre indagación de “la razón por la cual el Banco Central se negaba a tramitar los permisos de importación de cigarrillos BELMONT” (folio 109).

- e) Resolución 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial del MICIP de 4 de noviembre de 1994, por la cual se prohíbe, previa verificación del uso de la marca en el Ecuador, la importación de cigarrillos BELMONT de Venezuela.

Debe anotarse que en las primeras cuatro actuaciones del Gobierno del Ecuador, relacionadas con la prohibición de importar cigarrillos Belmont de Venezuela, la facultad legal invocada fue la de prohibición de comercializar contenida en el artículo 107, inciso 1° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, sin que se hubieran sustentado en el inciso 3° del mismo artículo y por lo tanto, sin que se hubiera verificado el uso interno de la marca que exige dicho inciso.

La prueba de uso de la marca inscrita en el Ecuador sólo se produjo a propósito de la expedición de la Resolución 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial, Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador, el 4 de noviembre de 1994.

De la secuencia en el proceso de prohibición de importaciones se desprende que los actos referidos en las letras a) a d) que anteceden, no se ciñeron a la norma comunitaria contenida en el inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344. Cosa distinta sucedió con la prohibición contenida en la Resolución 0940889, citada en el aparte e) anterior, la cual parece sustentarse en el inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344 citada.

Desde el punto de vista formal la parte actora en el **petitum** de su demanda únicamente solicita al Tribunal pronunciarse sobre el incumplimiento por parte de la República del Ecuador de las normas andinas por causa de la Resolución 0940889 de 4 de noviembre de 1994, ya mencionada; sin embargo en la parte considerativa de la demanda se refiere a cada uno de los actos citados en los puntos a) a e) que anteceden. Lo propio hace la actora en las conclusiones de la audiencia pública (folios 4998 y 4999).

El Tribunal comunitario dejaría de cumplir su función de control de la legalidad y de observar las disposiciones del Acuerdo de Cartagena y de su Tratado Constitutivo, si en presencia de afirmaciones de incumplimiento hechas por la Junta en su Nota de Observaciones, en el Informe Técnico que se acompaña a ella, y en el Dictamen de Incumplimiento, se limitara a examinar únicamente la Resolución 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial. De un lado no puede desconocerse que al Tribunal, en ejercicio de su función de tutelar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo, le corresponde examinar en la acción de incumplimiento todas las actuaciones que por ejecución u omisión de los Países Miembros, puedan implicar violación del ordenamiento jurídico andino.

Para precisar los efectos de la prohibición de importaciones es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercite para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada. Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el **objetivo específico** consagrado en el derecho marcario, cual es el

de proteger el derecho de exclusividad en el uso de la marca con miras a la protección del mercado (productores y consumidores). Sólo así pueden conciliarse, legítima y simultáneamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con los intereses del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo.

Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el uso de la marca. Porque como se dijo atrás en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. Del mero uso calificado de la marca surge el elemento de legitimación de su derecho a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, párrafo 3° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Para medir los alcances de la prohibición de importar en el caso concreto de la presente causa es preciso recoger acá las consecuencias de las actuaciones administrativas de la República del Ecuador, proferidas por distintas agencias gubernamentales en relación con la prohibición de importar, así:

1. Las prohibiciones decretadas entre el día 18 de abril de 1994 y el 4 de noviembre del mismo año, implicaron la paralización injustificada del ejercicio al derecho de importar en forma legal que había adquirido la empresa venezolana poseedora del registro de la marca Belmont en ese país, pues para esas fechas, según los documentos obrantes en el expediente, no se había acreditado el uso de la marca dentro del país por parte del titular del registro en el Ecuador.
2. Como resultado del uso posterior interno de la marca en el Ecuador por el titular de la misma, se introdujo confusión en el mercado.

Existe una relación de causa a efecto entre la prohibición de importar decretada sin sujeción a las reglas de la norma comunitaria (cuando se hubiere demostrado el uso interno de la marca registrada en el Ecuador), y el perjuicio causado al importador venezolano por la suspensión del mercado de importación de cigarrillos en el Ecuador, perjuicios que habrán de determinarse sobre la base de los costos incurridos para penetrar el mercado ecuatoriano, por las sumas dejadas de percibir, por la paralización de las importaciones desde el día de la primera prohibición hasta el momento en que se restablezca en su derecho, así como por la confusión introducida, en cuanto al origen de los productos Belmont en el mercado por hechos ajenos a su voluntad, generados por la introducción de la marca Belmont - Philip Morris en el comercio interno ecuatoriano.

Las responsabilidades derivadas de los perjuicios individuales que hubieren podido causarse como consecuencia de las prohibiciones de importar cigarrillos Belmont de Venezuela al Ecuador, pertenecen al ámbito de la responsabilidad interna que pudiera caber al Estado ecuatoriano frente a los particulares, la cual deberá dilucidarse con arreglo a las acciones legales y al consiguiente procedimiento interno que pudieran interponerse a raíz del incumplimiento de la República del Ecuador por exceder el ordenamiento jurídico comunitario.

Por las anteriores razones, las tachas de enriquecimiento sin causa alegada por la parte actora, lo mismo que los argumentos relacionados con el abuso del derecho y la posición dominante referidos por la misma parte en las conclusiones (folios 4953 y ss.), por pertenecer a las relaciones entre particulares (empresas Bigott y Philip Morris), no pueden ser objeto de consideración por este Tribunal y deberán por tanto debatirse ante el foro judicial competente. A su vez, las diferencias entre un particular (Bigott) y el Estado ecuatoriano han de ventilarse con arreglo al procedimiento judicial interno en el Ecuador como consecuencia de la parte dispositiva de esta sentencia y dentro de la facultad que a las personas naturales o jurídicas les otorga el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando sus derechos resulten afectados por una situación de incumplimiento.

La Coexistencia de la Marca

La evolución y los antecedentes legislativos del artículo 107 de la Decisión 344, permite establecer que la figura de coexistencia de marcas está contemplada -en distinto grado- tanto en la Decisión 85, como en la 344, ya que esta última restringe la coexistencia de marcas.

Acerca de la evolución legal de esta figura, el Tribunal hace suya la historia contenida en el informe de la Junta, anexo a la nota de observaciones, por ser ésta la más próxima a la historia legislativa. Dice así el informe:

“...De los antecedentes históricos y debates del indicado tercer párrafo, se evidencia un cambio normativo que modificó significativamente el concepto inicial contenido en la Decisión 85.

“En efecto, el artículo 75 de la Decisión 85, claramente optaba por privilegiar el libre comercio andino, estableciendo la coexistencia de signos marcarios idénticos o similares en un mismo mercado territorial, siempre que los mismos pertenecieran a titulares distintos cuyo derecho estuviera inscrito en Países distintos de la Subregión. A fin de cautelar los derechos de los consumidores y no inducirlos a error o confusión, el citado artículo estableció, en forma complementaria, la obligación de distinguir claramente el origen territorial de los productos o servicios.

“Bajo ese esquema inicial, no cabía entonces prohibir la importación de productos, amparados por tal supuesto, permitiéndose plenamente la coexistencia marcaria.

“La Decisión 311 que sustituyó la Decisión 85 optó mas bien por privilegiar la protección marcaria legítimamente adquirida en el territorio de un País Miembro y no permitir la coexistencia, cuando derogó el artículo 75 citado, limitándose a establecer en su lugar, el principio del agotamiento del derecho. Esta situación no fue modificada por la Decisión 313.

“Finalmente, la Decisión 344 trató de atemperar el criterio de su predecesora e introdujo la posibilidad de permitir la coexistencia marcaria, siempre que mediara acuerdo entre los titulares.

“Cabe recordar que la Junta, en las deliberaciones que precedieron a la modificación de la Decisión 85 y las que le siguieron hasta la adopción de la Decisión 344 presentó una Propuesta de Régimen Común, que repetía el artículo 75 original, ya que consideraba que debía preservarse la primacía del libre tráfico económico, frente a

la exclusividad marcaría para evitar que se constituyeran restricciones legales al intercambio. Los Países Miembros tanto a nivel de los expertos gubernamentales, como en la propia Comisión, expresamente rechazaron dicho criterio, por cuanto el mismo, en su opinión, debilitaba la protección marcaría.

“Con ocasión de las deliberaciones para la adopción de la Decisión 313, la Junta volvió a reiterar su propuesta en esta parte, siendo nuevamente rechazada.

“Con ocasión de las deliberaciones para la adopción de la Decisión 344, fue el propio Gobierno de Venezuela quien presentó a la Comisión un artículo similar al actual 107, señalando que dicho artículo tenía por virtud mantener en su primer párrafo la regla general de la protección marcaría, estableciendo en su segundo párrafo una excepción, siempre que mediara acuerdo entre los titulares. El tercer párrafo, quedó redactado en el entendido que no tenía sentido limitar el ingreso de una marca subregional, si el mercado territorial no se encontraba ocupado por ésta.

“Desde el punto de vista lógico, es claro que no tiene sentido prohibir el acceso a un mercado no ocupado por la marca local, ya que dicho acceso no podría causar daño al titular local de la marca, no produciría su dilución, ni generaría confusión en el consumidor...”.

XI. INTERPRETACION DE LA DECISION 324 Y DEL ARTICULO 107 DE LA DECISION 344.

La expedición de la Decisión 324 del Acuerdo de Cartagena marca el punto de partida para la puesta en vigencia del Programa de Liberación y para la entrada en operación de la Zona de Libre Comercio en la región a que hace referencia el presente fallo en el Capítulo V sobre el principio de libre circulación de mercancías. Significa el reconocimiento general de que los productos originarios de los Países Miembros pueden transitar por el territorio subregional libres de gravámenes y restricciones. En principio y salvo las excepciones expresamente contempladas en la normativa andina, cualquier restricción injustificada que se pretenda imponer a esos productos, constituye incumplimiento de los compromisos andinos.

Punto nodal del asunto que se debate es la interpretación que del artículo 107 de la Decisión 344 ha de hacer el Tribunal Andino, y así lo revelan en efecto las actas procesales.

En cuanto al sentido general de esa interpretación, el Tribunal ha venido tradicional y pacíficamente haciendo descansar sus fallos sobre una sistemática cónsona con los principios universales de hermenéutica jurídica, que son los que en resumen aplica también el intérprete para desentrañar la voluntad del legislador nacional en cada uno de los respectivos Países Miembros. Así, por vía de ejemplo, las sentencias que pusieron fin a los procesos: 1-IP-87; 5-IP-89; 4-N-92.

Conforme a tales principios:

La primera labor del juzgador es la de acudir a la interpretación gramatical del texto legislado, para extraer de éste, sin mayor esfuerzo, el sentido que de sus propias palabras se pone en evidencia, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Aunque en algún momento llegara a tildársela con cierto menosprecio de “literal”, es ella la primigenia pero, de ahí el error, no la única.

En efecto, descubrir la intención del legislador en defecto de la claridad gramatical del texto, apunta a la vez hacia la necesidad de desarrollar la labor interpretativa con base en un criterio teleológico, que constantemente ha presidido la labor interpretativa del Tribunal Andino, como lo demuestran los procesos arriba señalados.

Del primero se desprende: “En cuanto a los métodos de interpretación que debe utilizar el Tribunal, ha de tenerse presente la realidad y características esenciales del nuevo Derecho de la Integración y la importante contribución que en esta materia tiene ya acumulada la experiencia europea, sobre todo por el aporte de la jurisprudencia de la Corte de Justicia, Tribunal único de las Comunidades Europeas en la aplicación de este derecho, que se está haciendo constantemente en beneficio de la construcción comunitaria, sin perder de vista el fin permanente de la norma. Por estas consideraciones corresponde el empleo preferente de los métodos de interpretación llamados “funcionales”, como los métodos sistemáticos y de interpretación teleológica, sin dejar de utilizar, si fuese el caso, los demás universalmente admitidos, con la advertencia de que el método teleológico, que adquiere connotación especial en el derecho comunitario como normativa de un proceso de realizaciones conjuntas para el logro de un objetivo común, es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto tiene en cuenta el “objeto y fin” de la norma, o sea, en último término, el proceso de integración de la Subregión Andina que es el propósito que inspira la suscripción del Acuerdo de Cartagena. (“Sentencia del 03.12.87, caso “VOLVO”)

Por su parte, en el proceso 4-N-92 el Tribunal se expresó de la siguiente manera: “Es cierto como la afirma la Junta, que los llamados ‘métodos modernos de interpretación’ tienen señalada importancia en el derecho contemporáneo y que interesan en especial al nuevo derecho comunitario o de la integración. Estos métodos llamados también “funcionales”, pero que en cierta medida resultan ahora también tradicionales, tales como el “histórico-evolutivo”, el “sistemático”, el de la “jurisprudencia de intereses”, el “teleológico o finalista” y el ya citado de la “interpretación integradora”, son sin duda métodos de gran utilidad para imprimirle dinamismo y flexibilidad a un determinado ordenamiento jurídico. A este propósito el Tribunal ya tuvo oportunidad de referirse, en general, a los métodos “funcionales” de interpretación en sentencia de 3 de diciembre de 1987, en el Proceso 1-IP-87 (G.O. No. 28/88) y en sentencia de 26 de octubre de 1989, en el Proceso 5-IP-89 (G.O. No. 50/89).

“En relación al método “funcional y extensivo” denominado “interpretación integradora” cabe observar que es especialmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos o cuando se requiere solucionar el problema de los “vacíos” o “lagunas” que se presentan en todo ordenamiento jurídico, por perfecto que se le suponga. Se parte en tales casos del supuesto de que tanto juez como el administrador, en su caso, están en la obligación de decidir so pena de incurrir en “denegación de justicia” **-deni de justice** para los franceses-, similar al **non liquet** de que trata el derecho internacional clásico para el caso de que no exista norma aplicable o de que ésta resulte insuficiente. Suele acudir entonces a otro texto legal mediante una analogía denominada “de primer grado” o **analogía legis**, o a la doctrina jurídica y a los principios generales del derecho según una analogía denominada “de segundo grado” o **analogía juris**. Este procedimiento es admisible siempre que la ley no lo prohíba o que el procedimiento mismo resulte contrario a la naturaleza jurídica de una norma específica o lesivo de los principios generales del derecho.

“La adecuada utilización de estos métodos interpretativos “modernos o funcionales”, está sujeta sin embargo a las limitaciones y salvedades señaladas por el Tribunal en los puntos anteriores, especialmente cuando el intérprete es un organismo administrador limitado en sus facultades. No puede pretenderse válidamente, por ejemplo, darle un desmedido alcance a la interpretación que se logre aplicando tales métodos, lo cual ocurre sin duda, por ejemplo, cuando no se respeta el texto claro en la norma o cuando no se tiene debidamente en cuenta su naturaleza propia, como puede ser su carácter procesal. En tales casos, como se ha visto, resultan además vulnerados principios generales del derecho, tales como el principio de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso.

“Por similares razones no resulta admisible en el derecho de la integración la escuela hermenéutica denominada de “Interpretación Libre” según la cual el juez debe atender tan solo a la realidad de las cosas y al derecho que él considere “justo”. Dentro de este sistema, sustentado entre otros por F. Geny y J. Lambert, el intérprete ocupa abusivamente el lugar del legislador, atendiendo según su propio criterio a las razones que éste supuestamente hubiera debido tener en cuenta, convirtiéndose así en verdadero creador de la norma. Se suele criticar a este sistema por apoyarse en opiniones individuales, en cada caso concreto, con lo cual se atenta contra la seguridad jurídica, creán

dose así una total incertidumbre en la aplicación de la ley. También se argumenta que es un sistema que atenta contra la separación de poderes puesto que convierte al juez o al administrador en verdadero legislador. Este sistema, por supuesto, no resulta en ningún caso admisible dentro del Derecho Andino de la Integración ya que éste está fundado en el principio de legalidad y consagra expresamente la división de poderes o funciones. La exégesis propuesta por la Junta en su defensa, sin embargo, se aproxima en sus resultados a esta escuela del “derecho libre”. (Sentencia de fecha 28.01.93. Caso República de Colombia contra Resolución 313 de la JUNAC, Gaceta Oficial 127 de febrero 19 de 1993).

El Tribunal observa:

Detectar la intención del legislador requiere -cuando ella no aparece evidente de sus propias expresiones, según el sentido propio de las palabras y la conexión de éstas entre sí- a menudo, de la necesidad de hurgar en los antecedentes legislativos, y apoyarla también en la jurisprudencia y la doctrina, lo que resulta no sólo lícito sino aconsejable, y en ocasiones hasta indispensable, caso en el cual dejan de ser fuentes secundarias. No obstante, la correcta interpretación de una norma obliga a adoptar precauciones en cuanto a las fuentes que pudieren contribuir con esa labor.

Respecto a los antecedentes legislativos (nacionales y de Derecho comparado; diarios de debate de los parlamentos; por ejemplo), constituyen ellos importantes y a veces también indispensables puntos de referencia, pero con la advertencia de que no son en definitiva la voluntad misma del legislador, que es únicamente la que quedó plasmada en la propia norma, a despecho a veces de la que quisieron imprimirle sus propios autores, aprobándola con sus respectivos votos. Y, por cierto, la interpretación “auténtica” de la misma, corresponde final y únicamente al juez, cuando éste realiza la actividad jurisdiccional de subsumir los hechos en el Derecho; representados éstos por el caso concreto que constituya la base de cada proceso. Por eso, sólo en sentido figurado puede hablarse del legislador como único y exclusivo intérprete “auténtico” de la norma legislada. En efecto, aun cuando el Parlamento llegare a emitir otra ley del mismo rango, interpretativa de aquello que no hubiere quedado claro en su propio texto

legislativo anterior, el único intérprete final y definitivo, mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, de ese nuevo acto legislado, sigue siendo el órgano judicial competente, cuando le corresponda aplicarlo a la luz de un caso concreto. Es en ese sentido que puede afirmarse con criterio realista que la única y verdadera interpretación -por eso "auténtica"- es la realizada por el juzgador en sus fallos.

Por similares razones a las aducidas atrás, el argumento presentado en el documento de conclusiones de la parte demandante (folio 4934) como fuente interpretativa del artículo 107, inciso 3° de la Decisión 344, en el sentido de que Colombia expidió el Decreto Presidencial N° 698 de 1997 sobre continuidad del derecho del tercero a importar aun después de utilizada la marca registrada, no puede ser de recibo para el Tribunal como quiera que únicamente corresponde a éste, por vía de la interpretación con autoridad de cosa juzgada, dar alcance al contenido del ordenamiento jurídico comunitario.

A la interpretación igualmente gramatical, pero también con sentido finalista de otros artículos de la misma ley, o de los de una semejante, es a la que debe acudir el juez, por vía de analogía, pero sólo cuando el texto inicialmente aplicable no se baste por sí mismo o con el auxilio de las fuentes interpretativas tradicionales (doctrina y jurisprudencia), con lo cual queda en evidencia que sigue siendo el texto legislado -aquel originalmente aplicable o uno análogo- el único objeto de interpretación; siempre con el apoyo de la jurisprudencia y de la doctrina.

Cabe guardar también con respecto a la analogía, prudentes reservas: unas derivadas de que el texto originario es el preferentemente aplicable, y de ahí la posición subsidiaria que ocupa el que va a ser aplicado analógicamente; además de que sólo procede su empleo cuando se trate de supuestos de hecho enteramente similares o equiparables; circunstancias todas que impiden la aplicación analógica de consecuencias jurídicas de carácter excepcional o restrictivo.

Si resultaren insuficientes los anteriores métodos de interpretación, habrá de acudirse a los principios generales del Derecho que conforman el respectivo sistema legislado, y que siguen siendo la ley misma como objeto de interpretación, en cuanto son los que la sustentan; hasta el punto de que doctrina autorizada los coloca como primera fuente de interpretación en el sentido de que ni siquiera la propia ley puede contrariarlos porque forman parte de la conciencia jurídica colectiva de cada país -aisladamente considerado o integrado en una comunidad-, y hasta de la humanidad.

De nuevo la doctrina y la jurisprudencia sirven de valioso auxiliar al intérprete para identificar los principios generales que se encuentran en el substrato de cada sistema de derecho positivo, pero sigue siendo la ley que los contiene el único objeto de interpretación.

En el caso subjuice, insiste el Tribunal, son los artículos 107 y conexos, las normas clave para resolverlo, y han de ser interpretadas con arreglo a los criterios expuestos.

El texto del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el siguiente:

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se

prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

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

Al respecto observa el Tribunal:

Primer Párrafo.- El supuesto de hecho de este primer párrafo y de todo el texto del artículo, es el de la existencia en la subregión de pluralidad de registros nacionales para titulares diferentes, registros que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios; supuesto ante el cual, al hacerse efectiva la libertad de comercializarlos -regla ésta en todo proceso integracionista-, surge el riesgo de confusión.

Es de observar desde ahora que ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión “cuando”, en su natural sentido de: “sí” o en “caso de que” o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”. Es decir: si, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho.

Obviamente el ámbito de aplicación de este supuesto inicial del párrafo, se extiende a toda la subregión y no a un sólo país, para que pueda obviamente darse la viabilidad del mismo.

Ya en presencia de este supuesto, el artículo que se interpreta impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios, a saber: la prohibición de comercializarlos en cada uno de los otros y respectivos países en los cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar, excepción al principio de la libre competencia que debe imperar en la zona o mercado andino conformado por la subregión.

Obsérvese entonces cómo el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la “libre circulación” de “productos y servicios”, finalidad que persigue en general la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión. En cambio la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual.

Sentado lo cual, la solución que ofrece el legislador comunitario para que la prohibición deje de tener vigencia y se restablezca la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios sin caer en confusión de marcas, es la de que los titulares celebren acuerdos de comercialización.

Segundo Párrafo.- Destinado a regular la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre pero nunca desleal competencia, el párrafo impone condiciones para la celebración de los convenios: la obligatoriedad de su registro, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de productos o servicios; y en cuanto a las características de la apariencia de esa identificación.

La previsión y regulación de tales acuerdos, concreta la primera fórmula arbitrada por el legislador comunitario a través de la Decisión 344 para que se dé la coexistencia de marcas, régimen que había sido incorporado a la Decisión 85.

Es esa, en suma, la solución que encontró el legislador andino para conciliar el interés nacional con el comunitario ante el hecho cumplido del supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo en análisis; supuesto al cual atribuye una consecuencia jurídica en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías. Esto también explica, no sólo la precaución adicional de que los “acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes”, como la admonición final de que “deberán”, así mismo, “respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”, con lo cual el legislador comunitario reasume su propósito fundamental de velar por el interés común al tratar de conservar la transparencia del mercado.

El segundo modo o manera que el legislador andino contempla para que la prohibición cese y quede restablecido el imperio de la regla general de libre circulación de mercancías, se encuentra previsto y regulado -se dice que insuficientemente- en el tercer párrafo del mismo artículo; este aspecto es crucial, tanto en opinión de las partes como del Tribunal, para la solución que ha de darse al caso concreto.

Párrafo Tercero.- Tal como en el caso de la prohibición contemplada en el primer párrafo del artículo en análisis, el ámbito de aplicación de esta norma final del artículo 107 es el territorio de un País Miembro donde se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otros países, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho adicional para la aplicación de este párrafo, es la no utilización de la marca en el susodicho ámbito territorial.

La expresión “En cualquier caso”, con la cual comienza el inciso 3° del artículo 107, claramente se está refiriendo a las dos hipótesis contempladas por los incisos 1° y 2° del artículo citado: a) la existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) La suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de las marcas idénticas. Quiere lo anterior decir, con claridad que en ninguno de los dos casos se prohibirá la importación del respectivo producto “cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador”.

Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3° del artículo en comento están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que “cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada por el titular local del registro, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. El tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo.

No obstante que en sentir de este Tribunal la interpretación gramatical del inciso 3° citado se basta por sí sola, ella está respaldada también por el objeto y fin de la protección a la propiedad industrial marcaria, cual es el de velar por la inconfundibilidad de la marca y evitar el riesgo de confusión de productores y consumidores que participan en el mercado. Esto es independientemente de considerar si el artículo 107 se conforma o no con el artículo 45 del Acuerdo.

El Tribunal se encuentra de acuerdo con la parte demandada, en cuanto a que este órgano judicial no le corresponde decidir sobre la competencia o incompetencia de los organismos internos de cada país para prohibir importaciones relacionadas con marcas registradas en otros países de la subregión. Lo anterior es sin perjuicio, naturalmente, de la función que al Tribunal le otorga el artículo 25 de su Tratado Constitutivo para declarar el incumplimiento de actuaciones de un País Miembro contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, cualesquiera sea el origen institucional de ellas.

La excepción opuesta por la parte demandada en cuanto a la incompetencia del Tribunal para revocar actos administrativos o para ordenar al Ecuador medidas que atenten contra el derecho de propiedad industrial, es inaceptable por este Tribunal en la medida en que tal excepción tenga como efecto cercenar la facultad que al órgano comunitario de justicia le otorga el artículo 25 de su Tratado de Creación para disponer que el país que ha incumplido las obligaciones del Acuerdo de Cartagena adopte las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de incumplimiento, dentro de los 3 meses siguientes a su notificación.

Tampoco admite el Tribunal la argumentación de la demandada dirigida a que se declare la incompetencia de este órgano del Acuerdo para declarar cuándo hay uso calificado o no de la marca, pues ello llevaría a limitar su función esencial de interpretar una norma comunitaria como lo es el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tal como lo hizo en la Interpretación Prejudicial 17-IP-95 que se cita en esta sentencia. Acoger la excepción contraría la naturaleza propia de un Tribunal jurisdiccional como éste a quien corresponde aplicar la norma jurídica a los hechos controvertidos, para cuya aplicación indispensablemente debe interpretar el derecho.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 23 y 24 del Tratado de su Creación y luego de haber cumplido el proceso establecido en el estatuto y en los reglamentos,

DECIDE:

1. Rechazar las excepciones opuestas por la parte demandada, en virtud de las razones aducidas en la parte motiva de esta sentencia.
2. Declarar el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, de los artículos 5 del Tratado de Creación del Tribunal, 41, y 42 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión, en razón de haber prohibido las importaciones de cigarrillos BELMONT provenientes de Venezuela, durante el período transcurrido entre el 18 de abril de 1994 y el momento inmediatamente anterior a la expedición de la Resolución N° 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial, de 4 de noviembre de 1994, fecha luego de la cual el incumplimiento ha cesado.
3. Declarar, que los artículos 45 del Acuerdo de Cartagena, 7o. de la Decisión 324 y 110 de la Decisión 344 no han sido objeto de incumplimiento por parte de la República del Ecuador.
4. Exhortar a la República del Ecuador para que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, aplique las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de particulares afectados por la situación de incumplimiento, dentro del procedimiento establecido por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, para el caso de que las personas naturales o jurídicas concernidas acudan a los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno. Lo anterior es sin perjuicio de que las empresas involucradas en el origen de la presente controversia decidan suscribir acuerdos que permitan la comercialización de cigarrillos BELMONT en el Ecuador, exigiendo adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, en los términos establecidos por el inciso segundo del artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
5. Abstenerse de condenar en costas a la parte demandante por estimar el Tribunal que la acción fue parcialmente fundada y que ha demostrado motivos razonables para litigar.
6. Abstenerse de condenar en costas a la parte demandada por estimar el Tribunal que el incumplimiento ha sido parcial y ha demostrado motivo razonables para litigar durante el desarrollo de la presente causa.

Léase la presente sentencia en audiencia pública previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal.

Por secretaría remítase a la Junta copia certificada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Juan José Calle y Calle
PRESIDENTE

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata

MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

La sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el Artículo N° 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 20 de junio de 1997.

El Secretario a.i.

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

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.