

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Título de publicaciones periódicas y programas de televisión

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Comunidad Andina

ORGANISMO: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

FECHA: 17-3-1995

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Portal de la Comunidad Andina, por <http://www.comunidadandina.org/>
(documentos).

OTROS DATOS: Proceso 10-IP-94

SUMARIO:

“... la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar el producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas”.

COMENTARIO:

No existe en la legislación comunitaria andina sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351), ninguna figura como la de “reserva de nombres” de publicaciones periódicas, de medios de comunicación o de programas televisivos, sino que se trata de un instituto propio de la legislación interna colombiana sobre derecho de autor. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 6-IP-97), declaró que “la controversia legal acerca de la legitimidad y procedencia de la reserva del nombre CAMELO CALIENTE y su actualización corresponde a la aplicación del derecho interno sobre cuyo contenido y alcances no puede pronunciarse este Tribunal por estarle esto vedado por el artículo 30 del Tratado de su creación. El régimen sobre nombres que rigen en Colombia parte de la Ley 86 de 1946 y transita a través de otras disposiciones hasta la Ley Reformatoria 44 de 1993 que dispone que los nombres de las publicaciones periódicas, de revista, de radio y televisión pueden ser objeto de «reserva» pero no de derechos de autor”. De otro lado, por mucho que se pregone que la “reserva de nombre” es una institución distinta a la del derecho marcario, lo cierto es que guarda mucho más similitudes con éste que con el derecho de autor. En efecto, la “reserva de nombre” sirve para distinguir, las más de las veces, un servicio (como en las reservas de los títulos de las publicaciones periódicas o de los programas de televisión), es decir, que funciona como un signo distintivo. En segundo lugar, está sometido a un régimen registral, propio del derecho marcario y ajeno al derecho de autor. Y

por último, conlleva una obligación de uso, igualmente típica de los sistemas marcarios que siguen el régimen atributivo o constitutivo de derechos. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA:

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial presentada por el Dr. Antonio Barrera Carbonell, Magistrado sustanciador de la Corte Constitucional de la República de Colombia, por la cual se solicita la interpretación de las normas comunitarias originarias del Acuerdo de Cartagena, relativas a los alcances de los artículos 27 del Acuerdo Marco, y artículos 81, 83 literal g), 101, 102 y 104 literal a) y Disposición Única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo, conocida con el nombre de "REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL" vigente desde el 1° de Enero de 1994, en los Países Miembros del Acuerdo Subregional.

Que ante la Corte Constitucional Colombiana y en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Germán Marín Ruales solicita la inexequibilidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993, por considerarla violatoria de la Carta Magna colombiana, relativa a los nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión, que según el actor ante el Juez Nacional, tienen la naturaleza de "marcas" comprendidas en el Régimen de Propiedad Industrial cuya competencia legislativa en esta materia le corresponde a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por mandato Constitucional expreso y normas legales vigentes en ese país.

Que recibida la demanda se considera que el Tribunal Nacional es competente para solicitar la interpretación prejudicial, en mérito a que según el artículo 29 del Tratado fundacional, si la sentencia a dictarse por el juez nacional no es susceptible de recursos en

derecho interno (lo que acontece en el caso presente), el juez debe suspender el procedimiento y solicitar la interpretación del Tribunal Andino.

Que establecida la competencia del juez solicitante y la del Tribunal Andino, se pasa al análisis de la petición de la Corte Constitucional colombiana, para determinar si reúne los requisitos previstos por el artículo 61 del Estatuto, estableciéndose que se hallan cumplidos los requisitos a) y d) de dicho artículo en la propia solicitud de interpretación, y en cuanto al cumplimiento del literal b), referido a la cita de las normas del Ordenamiento Jurídico Andino queda subsanado por el envío de las copias del Proceso remitidas, teniendo presente que conforme a lo establecido en la Primera Conclusión del Proceso 1-IP-94, este alto Tribunal goza de autonomía plena para interpretar las normas comunitarias que considere convenientes, no sólo las que se solicitasen, sino aún más, otras que tengan que ver con el caso en consulta.

Igual consideración corresponde al requisito establecido en el literal c) del artículo 61 de nuestro Estatuto, relativo al "informe sucinto de los hechos", en cuanto a que si bien no existe el informe sucinto como tal, anexo a la petición de interpretación se ha acompañado copia del auto que solicita la misma, más copia de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993; copia del auto de fecha 9 de junio de 1994 que admite la demanda ante la Corte Constitucional Colombiana; copia del memorial del Director Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor y copia del memorial del señor Procurador General de la Nación, que servirán en la presente interpretación como "informe sucinto" de los hechos, el que tendrá en cuenta este Tribunal en la presente sentencia. Se deja constancia de este tratamiento de flexibilidad en el análisis de los requisitos de la consulta, recomendándose sin embargo al juez nacional peticionario,

observe a futuro los requisitos y procedimientos que las normas comunitarias vigentes establecen para el trámite de las mismas.

CONSIDERANDO:

1. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Indica el demandante que si bien el Congreso colombiano puede legislar sobre derechos de autor, “no puede legislar sobre la propiedad industrial en la forma que lo hace en la norma acusada, la cual comprende la regulación de la propiedad marcaría y de nombres comerciales”. Apoya su afirmación en cuanto a que el Congreso colombiano, al aprobar la incorporación de dicha República al Acuerdo de Cartagena, “delegó en un organismo suprarregional la facultad de regular la propiedad industrial”, y añade que: “Mientras tal delegación esté vigente, el Congreso no puede legislar sobre propiedad industrial.”

Expresa que: “El Congreso no solamente violó la Carta cuando desbordó su competencia presidencial de celebrar tratados sobre la propiedad industrial, la cual fue delegada al Acuerdo de Cartagena por el artículo 27 del propio Acuerdo”. Concluye esa parte con la solicitud “a la Honorable Corte Constitucional que, previa interpretación prejudicial del TRIBUNAL DE QUITO, se sirva declarar inconstitucionales los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993”.

Transcribe el artículo 81 pertinente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativo a lo que entiende esta norma comunitaria derivada “por marca” en el mercado de productos o servicios producidos o comercializados por una persona, diferente de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Posteriormente hace una relación histórica del régimen sobre nombres, partiendo de las leyes 86 de 1946, 69 de 1968 y 23 de 1982, hasta la ley reformativa 44 de 1993 cuyos artículos 61 y 62 acusa de violatorios a la Carta Magna de ese país, por las siguientes razones:

“4.6.1.- Creó un nuevo signo distintivo, llamado por ella ‘nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión’ y de los demás medios de comunicación’, que aparentemente puede definirse como los signos que distinguen las publicaciones periódicas y los programas de los medios de comunicación en general.”

“4.6.2.- Estos signos pueden ser visuales, como los que distinguen a los periódicos y revistas, visuales y auditivos como los de los programas de radio y televisión, y de naturaleza indefinida como pueden ser los de los demás medios de comunicación. Sin embargo, para que esos signos sean registrables es necesario reducirlos a un medio visual, por lo cual son signos aprehendibles visualmente.”

“4.6.3.- Los signos así creados por la Ley 44 de 1993 pueden ser objeto de un registro llamado por esa Ley ‘de reserva’, según el cual el registro del signo se hace para dar a su propietario la exclusividad en su uso durante cierto tiempo”.

Añade que “este registro de nombre” se hace ante la Dirección General de Derechos del Autor, entidad encargada del registro de propiedad artística, científica y literaria, pero no de propiedad industrial y que por tanto “no confiere ‘derechos de autor’, sino una ‘exclusividad’ para su uso que no tiene sanción legal por cuanto no crea obligación erga onnes de respeto de ella por terceros. Este rasgo es evidente por cuanto si los dichos nombres ‘reservados’ no son derechos de autor y, por tanto, dejan de ser un derecho y de tener exclusividad, son sólo un derecho sin acción, el cual no es derecho ni es exclusivo ni está protegido por la ley.”

La parte actora señala que conforme al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, se acordó entre los Países signatarios “una regulación común para los países integrados en materia de propiedad industrial” y que, según su criterio, “tal compromiso internacional implicó que el Congreso Colombiano no pudiera volver a legislar en esa materia,

mientras esté vigente el Acuerdo”, reiterando que “la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria dictada por los órganos competentes del Acuerdo.

Manifiesta que el artículo 61 de la Ley 44 de 1993, acusada, “dispone que los nombres de las publicaciones periódicas y de revistas, de programas de radio y televisión, pueden ser objeto de ‘reserva’ pero no de derechos de autor. (El subrayado es nuestro) y agrega: “Esta norma califica de ‘nombre’ el signo que sirve para distinguir esas publicaciones, es decir ‘la marca’ que diferencia unas de otras, y le confiere un régimen especial como propiedad industrial”.

Por otra parte anota cómo el artículo 73, literal g) de la pasada Decisión 313, al igual que el artículo 83 literal g) de la Decisión 344, indican que no pueden registrarse como marcas los signos que sean títulos de obras literarias, artísticas o científicas, etc.

Reitera que “la norma acusada invadió el campo de la propiedad industrial, reservado a la ley comunitaria, al proponer un régimen paralelo de registro de reserva del ‘nombre’ o marca de las publicaciones y programas”. Afirma que la norma acusada específicamente viola el literal g) del artículo 73 de la Decisión 313 y la posterior 344, razonando que: “Si los ‘nombres’ de que habla la norma acusada no constituyen derechos de autor entonces son ‘marcas’ y no pueden caer bajo las normas de la Ley 44 de 1993, que es una ley interna, que no puede contrariar el derecho comunitario de la propiedad industrial, reservado por ley del Congreso a los órganos del Acuerdo de Cartagena”. Aclara que, “aún cuando por hipótesis se considerara que la norma acusada es de ‘nombres comerciales’, usurpa igualmente el campo reservado a la ley comunitaria, por cuanto los nombres comerciales están incluidos en la Decisión 344”.

Reitera que la República de Colombia al aprobar y ratificar el Acuerdo de Cartagena “transfirió a la Comisión del ACUERDO la facultad legislativa en materia de propiedad industrial, y desde la fecha de depósito de la ratificación de Colombia del ACUERDO

solamente éste puede legislar sobre la propiedad industrial” (el subrayado es nuestro) que comprende las marcas de productos y de servicios y los nombres comerciales.

Manifiesta que la Oficina Nacional Competente encargada del registro de la propiedad industrial, según la disposición única de la Decisión 344, es el organismo competente para otorgar el registro de marcas y, con él, la exclusividad en su uso y que por lo tanto ninguna otra oficina de la Administración colombiana es competente para registrar marcas y nombres. Agrega que éstos deben registrarse como marcas de productos o de servicios, según el caso, por la clasificación de la nomenclatura de Niza, la cual comprende, en la clase 16, a los impresos de toda especie, periódicos y revistas, y, en la clase 38, a los programas de televisión (difusión de), programas radiofónicos (difusión de) y televisión (difusión de programas de).

Hace una relación detallada de la prelación del Derecho Andino sobre el Derecho Nacional, apoyándose en las ejecutorias de este Tribunal, que tiene facultad para interpretar la norma comunitaria, transcribiendo apartes de las sentencias dictadas en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-88 y 5-IP-89 relativas al tema, aplicando los conceptos jurídicos de estas sentencias a los títulos de Periódicos, Revistas y Programas de medios de Comunicación social, y manifestando sin embargo, que son “signos distintivos, que están separados del contenido científico, literario o artístico de la publicación o del programa”.

Añade que los signos que distinguen a un periódico o revista, son marcas de productos mientras que los que distinguen a programas de radio o televisión son marcas de servicio. Alega que los ‘nombres’ de las publicaciones y programas “no se diferencian de las ‘marcas’ ni por el acto de su creación, ni por su contenido, ni por la función identificatoria o distintiva que cumplen para propietarios y para el público consumidor en general.” (TEXTUAL)

Indica que algunos de esos “nombres” identifican al productor del periódico, revista o programa en la misma forma en que el nombre comercial identifica al comerciante, sin que

haya diferencia entre uno y otro, por lo cual tales títulos son “nombres comerciales”, cuando identifican al comerciante que ejerce un acto de comercio al poner en el mercado el periódico, revista o programa. Concluye su argumento indicando que “los ‘nombres’ cuya ‘reserva’ se predica en la ley 44 de 1993, son en verdad marcas, están sujetos a registro como marcas con el lleno de los requisitos de la Decisión 344”; continúa afirmando que si los nombres de que habla la ley 44 de 1993 se registran como marcas, al imperio de la Decisión 344 “tendrán la verdadera y legal exclusividad en su uso, por cuanto tendrán la protección que la Decisión 344 otorga a las marcas registradas bajo su régimen”.

Concluye: “nombre’ que no se registre como marca no tiene derecho a ser usado” puesto que a su entender solo pueden usarse las registradas según la Decisión 344, por lo que afirma que, “la seguridad jurídica de dichos ‘nombres’ solamente se obtiene mediante su registro como marcas, en la clase correspondiente”.

Indica que la Dirección General de Derechos de Autor no es competente para tramitar y registrar signos distintivos que son marcas según su afirmación, pues desde la Decisión 85, pasando por la 311, 313 hasta la 344 es sólo la Oficina Nacional Competente quien puede realizar este trámite.

Solicita finalmente que en atención a lo establecido por el artículo 29 del Tratado del Tribunal Andino y “con base en el resumen de los hechos que relato”, se suspenda el proceso antes de dictar sentencia, debiendo solicitar al “Tribunal de Quito” la interpretación prejudicial obligatoria de las normas jurídicas comunitarias, para lo que formula 11 “cuestiones” a resolver, o interpretar por nuestro Tribunal.

2. AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA E INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

En fecha 9 de Junio de 1994, según fotocopia auténtica, la Corte Constitucional Colombiana dicta providencia admitiendo la demanda de inconstitucionalidad planteada y decretando un “período de pruebas” en el que

se debe solicitar, entre otros, el “concepto sobre los temas a que se refiere el capítulo IV de la demanda” que debe emitir el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

3. RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional del Derecho de Autor responde a la demanda, empezando por impugnarla argumentando que la reserva de nombre no es materia de Propiedad Industrial porque a su entender “el legislador colombiano quiso que en el país existiera un régimen especial para la protección de los nombres de publicaciones periódicas, estaciones de radiodifusión y programas de radio y televisión, que no alcanzan a ser tenidos como el signo que distingue los ‘productos’ o los ‘servicios’ de una empresa, porque evidentemente el titular o propietario del nombre del boletín, revista, programa de radio o televisión, de la publicación periódica diaria, semanal, quincenal, etc...no lo tiene concebido como el nombre que distingue los productos o servicios de su empresa”. Posteriormente afirma que: “tampoco quiso el legislador colombiano regular la ya mencionada reserva de nombres de medios de comunicación en general como una de las categorías de obras protegidas por el derecho de autor”... creando en defecto - agrega - la figura de la ‘reserva’... “como la guarda o custodia de un nombre que realiza el Ministerio de Gobierno con el objeto de que sea utilizado exclusivamente por el solicitante a cuyo favor se otorga”.

Expresa que ello no significa crear un régimen de registro de nombres o títulos, los cuales son marcas de productos o de servicios que están en la esfera de la propiedad industrial, cuya facultad la tiene el Acuerdo de Cartagena y al respecto hace mención a la sentencia dictada por el Consejo de Estado de Colombia el 29 de noviembre de 1988.

El Director de Derecho de Autor, a tiempo de abundar en consideraciones relativas a aclarar que la reserva de nombre no puede ser identificada como un nuevo signo distintivo, de que trata la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Indica que “la regulación de esta

especial reserva de nombres la trajo la ley distante de los conceptos de propiedad industrial y derecho de autor, de manera tal que el intérprete so pretexto de ver conculcadas otras órbitas de poder no puede interpretarla como que es un mero 'signo distintivo'".

Concluye el Director indicando que "las disposiciones acusadas no son violatorias de ninguna de las normas constitucionales citadas por el autor".

4. RESPUESTA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

El señor Procurador General de la Nación, en 19 de Agosto de 1994 responde a la demanda de inconstitucionalidad que origina la presente Interpretación Prejudicial, transcribiendo las normas impugnadas y haciendo un análisis de las normas supuestamente violatorias y de los argumentos del demandante fundados en disposiciones constitucionales. Afirma que "El Magistrado conductor del proceso decretó las pruebas que consideró pertinentes, entre ellas solicitó al Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, su concepto acerca de los puntos planteados en la demanda...".

El Procurador hace las siguientes consideraciones: 1) La Corte Constitucional es competente para conocer de la acción; 2) Estima preciso determinar a ciencia cierta la materia regulada por dichas disposiciones acusadas; 3) Afirma que los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación "no hacen, parte de los derechos de autor"; 4) Finalmente para dejar establecido si los nombres son "marcas" y si hacen o no parte del derecho de propiedad industrial afirma: "A criterio de este Despacho, el carácter de los nombres referidos en las normas demandadas, no se puede catalogar o no como 'marcas', atendiendo a la naturaleza intrínseca de los nombres, sino al tipo de protección que el titular del derecho quiera ejercer sobre éstos".

Para desarrollar su planteamiento afirma: "En efecto la persona natural o jurídica interesada en que se le dé protección a un nombre de una publicación periódica, programa de radio y televisión y estaciones de radio difusión, puede escoger entre el registro del nombre, caso en el cual si reúne todos los requisitos exigidos por la legislación del Acuerdo de Cartagena (la Decisión vigente es la 344), recibirá la protección conferida a las marcas, o, si la persona prefiere, puede acudir a la protección de la 'reserva' la cual no le confiere por el hecho mismo de acudir a tal garantía, el carácter de marca". Todo depende -a su criterio- de "la protección que requiera el usuario", ya que según su razonamiento si se desea adquirir un derecho de propiedad sobre el nombre, debe acudirse al registro como marca y de acuerdo al ordenamiento Andino; 5) Afirma que "al no ser los nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y otras por naturaleza "marcas", y por ende pertenecientes al derecho de propiedad industrial, a menos que se proceda a su registro como tal, este Despacho cree que el Congreso en uso de la cláusula general de competencia legislativa, sí podía regular la figura de la "reserva", tal como lo hizo en los artículos 61 y 62 demandados; 6) Aclara que si bien por el Acuerdo de Cartagena se le delegó a sus órganos la facultad de legislar sobre la materia de propiedad industrial, tal delegación "no es total e ilimitada". Al tiempo de mencionar el artículo tercero del Tratado del Tribunal, sobre la aplicación inmediata de la norma comunitaria, añade que en el caso específico le queda al Congreso la facultad de "fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial" conforme a lo dispuesto por las Decisiones 313 y 344 respectivamente. Ratifica su aseveración de que el Congreso "no perdió totalmente la facultad de legislar acerca del 'régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y otras formas de propiedad intelectual' a que se refiere el numeral 24 del artículo 150 constitucional"; 7) Finaliza indicando que deja establecido que el Congreso Colombiano "tiene competencia para regular la materia de marcas y de nombres de publicaciones periódicas, programas de televisión, etc., (en virtud de la cláusula general de competencia que detenta el legislador)," por lo que finaliza pidiendo a la H. Corte Constitucional declarar la

EXEQUIBILIDAD de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993.

CONSIDERANDO:

Que antes de ingresar al análisis del caso presente deben dejarse claros los alcances de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Andino, por lo que cree necesario realizar las siguientes consideraciones:

5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Debe aclararse en esta sentencia que la calidad de prueba que se da a la interpretación prejudicial tanto en el auto de admisión de la demanda por la alta Corte consultante, como en el concepto del Procurador, constituye error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de esta acción, por lo cual el Tribunal Andino procede a hacer las consideraciones que se indican a continuación.

La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del Artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los 5 Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece:

“Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente” (artículo 29, 2a. parte, del Tratado constitutivo del Tribunal).

Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que deba tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez

solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal.

Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación.

Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración.

Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N° 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía:

“Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba.” (El subrayado es nuestro)

De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara.

De otra parte cabe observar que este Tribunal no entra a analizar los argumentos de las partes fundados en disposiciones constitucionales o legales de derecho interno, en obediencia a lo dispuesto por el artículo 30 del Tratado de su creación, en cuanto a la prohibición de interpretar el contenido y alcances del derecho nacional.

6. EL REGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD EN EL ACUERDO DE CARTAGENA.

En la sentencia 6-IP-94 dictada por este Tribunal, hemos hecho referencia al Régimen de Propiedad Industrial en la subregión, mencionando que el mismo emerge del Acuerdo de Cartagena, que en su texto dispone:

“Artículo 27.- Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fuesen necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.”

El Régimen de Capitales Extranjeros, se aprobó mediante la Decisión 24 bajo el Título de “Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías” en fecha 31 de diciembre de 1970, la misma que en las Disposiciones Transitorias, establecía:

“Artículo 6.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Régimen, la Comisión a propuesta de la Junta adoptará un reglamento para la aplicación de las

normas sobre propiedad industrial que comprenderá, los temas que figuran en el Anexo N° 2” (Disposiciones que deberá contener el reglamento para la aplicación de normas sobre Propiedad Industrial).

Así, el 5 de Junio de 1974 la Comisión del Acuerdo de Cartagena reunida en su Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias, en mérito a lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena (norma primaria de Derecho Comunitario), el artículo Transitorio de la Decisión 24, (norma derivada de derecho comunitario) y la Propuesta 19/Mod. 1 de la Junta, aprobó el “REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, mediante la Decisión 85 que tuvo vigencia en la subregión por 17 años, hasta ser sustituida en su orden por la Decisión 311 (12 de diciembre de 1991), la Decisión 313 (6 de febrero de 1992) y la Decisión 344 en vigencia (21 de octubre de 1993) que como dice la sentencia 6-IP-94:

“Este marco general de referencia nos permite entrar a considerar los artículos solicitados de la Decisión 344, que no son unidades independientes, sino parte de un conjunto de normas llamado REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, con aplicación y vigencia en toda la subregión y cuyo cumplimiento obliga a los países signatarios, no sólo por imperio de dicha Decisión, sino por mandato de las normas de Derecho Comunitario primario a que hemos hecho referencia.”

7. MATERIAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Y NORMAS PERTINENTES.

El análisis de las argumentaciones de la demanda, que se trae a manera de síntesis de los hechos en el aparte pertinente de esta sentencia, lleva a la necesidad de interpretar las siguientes materias reguladas por el derecho comunitario andino:

- La protección jurídica y los derechos que confiere el registro;
- La definición de la marca como signo distintivo y sus relaciones con los derechos de autor;
- La oficina nacional competente;
- El alcance de la clasificación de Niza; y
- Las relaciones entre el derecho nacional y el internacional.

Este Tribunal se acoge una vez más a la tesis por él sostenida en el sentido de que la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal ateniéndose al conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según su criterio y de acuerdo con el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional o por las partes, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. De acuerdo con dicha regla, en esta oportunidad procesal corresponde interpretar las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuyo texto se transcribe a continuación:

Acuerdo de Cartagena:

“...Artículo 27.- (transcrito anteriormente)
.....

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

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

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

g).- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.
.....

“Artículo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.
.....

“Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”.
.....

“Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

“Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por

la legislación nacional de los Países Miembros”.

.....

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

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

8. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Entendida en su acepción mas amplia esta figura incluye, entre otros, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y el nombre comercial, de acuerdo con el artículo 1° del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dentro de similar criterio, confiere protección a los signos distintivos y a las marcas.

En el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorpóreos que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el **sistema atributivo** según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional

Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

Es a partir del registro, entonces que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 102, 103 y 104 de la decisión 344 del acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la misma (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Decisión 344; además otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión, como lo establece el artículo 104 de la misma Decisión.

Asimismo el titular de la marca goza del derecho de solicitar su renovación ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del plazo del registro. Desde el punto de vista procesal la ley comunitaria otorga a quien es titular del registro, acciones procesales contempladas en el artículo 113, cuando éste se hubiere concedido en contravención a las disposiciones de la Decisión 344, cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad competente o cuando el registro se haya obtenido de mala fe. Además por virtud del artículo 93 de la misma Decisión el titular

de la marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo.

El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro. En efecto, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo, que de acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 344 es de 10 años, siempre que no se haya extinguido por el vencimiento del término sin que haya sido renovado, por la renuncia de su titular, por su cancelación debido a la falta de uso de la marca, por la nulidad del mismo o por la caducidad.

La referencia hecha en los términos anteriores a los derechos que confiere el registro de la marca, ha de tenerse en cuenta por este Tribunal al considerarse posteriormente el tema de las relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional sobre las marcas, a fin de establecerse hasta dónde puede llegar la legislación interna de cada país en materia de protección del derecho marcario aprobado por el ordenamiento jurídico andino.

El anterior análisis sirve el propósito de aclarar que el registro de la marca en los términos establecidos por la decisión comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada país designe, es el único que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podría ser oponible al registro de una marca otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ningún otro registro o sistema de inscripción que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria.

9. CONCEPTO DE MARCA.

Para resolver el presente caso este Tribunal Comunitario considera de la esencia de la materia controvertida, dejar sentados los elementos fundamentales que conforman la noción de marca, porque a partir de su identificación conceptual podrán establecerse las similitudes o diferencias de este instituto jurídico, propio del régimen común de propiedad industrial vigente en la subregión andina, frente a otros sistemas similares que, por no tener el mismo contenido y alcance puedan contrariarlo.

De conformidad con el artículo 81 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por marca todo signo perceptible y susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra.

La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales, como el Convenio de París y la UNCTAD, proporcionan sobre las marcas de productos o de servicios. La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su **capacidad de distinguir** una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. Este Tribunal en su interpretación prejudicial 1-IP-87 se ocupó **in extenso** de la función distintiva de la marca.

Derivadas de la función distintiva y relacionadas con ella se reconocen otras funciones de la marca como su capacidad de identificación de los bienes y servicios producidos y ofrecidos dentro de la economía, con lo cual se garantiza su calidad, en beneficio de productores y de consumidores y se imprime un sentido económico al régimen marcario. La marca cumple también una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; esta característica se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca.

En la medida en que las marcas forman parte o están adheridas a los productos que se transan en los mercados, éstas cumplen también una función competitiva pues en virtud de la identidad que imprimen a los bienes y servicios y de su descripción, suministran la información necesaria al consumidor, requerida para que se den las condiciones de competencia del mercado. De esta función se derivan también los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado por el titular de la marca.

Cree este Tribunal que las disposiciones que no ofrezcan las características ni contemplen las funciones asignadas por la ley andina a la marca, no pueden calificar como de esta naturaleza, pues o carecen de la capacidad de defensa integral del derecho marcario y en este sentido son inocuas, o lo pueden contradecir, caso en el que se violaría el régimen común aplicable a ellas.

10. MARCA Y DERECHOS DE AUTOR.

*Como quiera que en el proceso que se estudia, la confrontación entre la norma legal interna y la norma comunitaria se hace consistir, entre otros argumentos, en que la **reserva de nombre** es una figura excluyente de los derechos de autor, las relaciones que puedan darse entre estos últimos y la marca, servirán para descifrar este punto y determinar si la confrontación entre una y otra figura puede afectar la protección de la marca. Esta preocupación le surge al Tribunal por cuanto de acuerdo con lo establecido en el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor, pueden ser objeto de registro también como marca cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho.*

Si los derechos intelectuales inherentes a la reserva de nombre, excluyen a los derechos de autor, este régimen discriminatorio también lo sería con respecto al régimen de marcas en

la parte en que éste contempla la posibilidad de registrar productos del intelecto, cuando se cuente con la expresa autorización de su autor.

Para este Tribunal, la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar el producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas.

Sin embargo, podrán darse hipotéticamente circunstancias de concurrencia entre registro de marca y de derecho de autor, como sería por ejemplo, la calidad de aporte intelectual que tengan frases publicitarias con algún grado de nivel creativo. Para este caso, no habría inconveniente en armonizar su doble naturaleza a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues los derechos de autor pueden ser objeto de registro como marca, previa autorización del titular de esos derechos, como lo contempla el artículo 83, literal g) de la Decisión citada.

11. FUERZA VINCULANTE DEL ARREGLO DE NIZA.

El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste

pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones que hasta ahora han sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

Los rubros señalados por la ley interna acusada (Ley 44 de 1993, artículo 61), como sujetos a la **reserva de nombre** - esto es las publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radiodifusión - están expresamente comprendidas en las listas alfabéticas del Arreglo de Niza, bien como productos o como servicios aptos para el registro de marcas.

12. OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

El Tribunal se ha ocupado de interpretar las normas anteriores a la vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena relativas a la Oficina Nacional Competente, en los fallos 2-IP-88, 6-IP-89 y 3-IP-90, dejando a la legislación nacional de cada país la facultad de designar la Oficina Nacional Competente encargada de tramitar las solicitudes de registro de marca o de otorgar las patentes de invención, de aplicar el procedimiento para su cancelación, de tramitar las oposiciones y observaciones al registro de una marca, de decretar la nulidad de los registros, etc. La jurisprudencia del Tribunal llegó a considerar la posibilidad de que por la legislación nacional pudieran señalarse varias oficinas gubernamentales, según el caso, para el

manejo de las funciones relacionadas con las marcas o con las patentes. La anterior interpretación fue válida en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que se refería, sin calificarla, a la Oficina Nacional Competente como el organismo idóneo para desarrollar las funciones pertinentes al registro de marcas.

Sin embargo, la legislación posterior a la Decisión 85 y particularmente la Decisión 344, ya no da cabida a la interpretación anterior pues la normativa vigente define como criterio único para identificar al órgano competente el de que sea el encargado del registro de la propiedad industrial, sin que ello signifique, naturalmente, que se esté restando capacidad a la ley nacional para su designación. Lo que a juicio de este Tribunal quiso hacer la Decisión 344 en la materia fue asegurarse de que, tratándose de un régimen común sobre propiedad industrial, la entidad encargada de su manejo se unificara en cabeza de órganos homogéneos para cada país. Así se evita que puedan hacerse pasar como válidos sistemas de inscripción o de registro de marcas en dependencias ajenas, por su competencia y funciones, a las designadas por la ley comunitaria para llevar el registro genuino de la marca y para amparar los derechos inherentes a la misma.

Al señalar el artículo único de la Decisión 344 que la Oficina Nacional Competente es aquella encargada del registro de la Propiedad Industrial, está siendo consecuente con el mandato contenido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena en el sentido de expedir un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Dentro del nuevo sistema, será la oficina encargada del registro de la propiedad industrial en cada país, y no otra, la competente para recibir las solicitudes de registro, para examinarlas, para formular las observaciones del caso, decidir su rechazo, tramitar las oposiciones que pudieran presentarse, expedir el certificado de registro y ordenar su publicación, y en fin, para cumplir todas las funciones pertinentes a la protección de la propiedad industrial.

Dentro del nuevo régimen no podría considerarse, por tanto, que una dependencia

distinta - como sería a manera de ejemplo, la encargada de llevar el registro de los derechos de autor - ejerciera competencia en materia de marcas, pues ello rebasaría, violándolo, el texto y el sentido de la norma común sobre propiedad industrial y del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena que le dio origen.

13. PREVALENCIA DEL RÉGIMEN DE MARCAS.

En los apartes precedentes de esta sentencia se han puesto de manifiesto las características básicas del derecho marcario en el régimen común andino. Por este camino, se ampara con un mínimo de garantías a quien demuestre, mediante el registro de la marca ante la oficina nacional competente, el derecho de exclusividad para el uso de la misma por un lapso determinado y el ejercicio de los demás derechos protegidos por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tales como los de: ceder la marca, gozar de prioridad frente a marcas idénticas o similares, reclamar mejor derecho frente a terceros cuando se considere afectado injustificadamente su interés legítimo, etc.

Ningún sistema nacional diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por uno u otro sistema, deberán prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A **contrario sensu**, y a manera de ilustración de este punto cabe decir, por ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la "reserva de nombre".

14. ALCANCES Y OBLIGATORIEDAD DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Con fecha 21 de Octubre de 1993, en Santafé de Bogotá, Colombia, se aprobó la Decisión 344, la misma que por imperio de su segunda Disposición Transitoria, se aplica en

los países miembros a partir del 1o. de Enero de 1994.

La Decisión 344 que constituye el régimen comunitario sobre propiedad industrial tiene carácter obligatorio en los 5 países miembros y debe ser directamente aplicable en ellos por imperio de los artículos 2o. y 3o. del Tratado fundacional del Tribunal.

Queda pues, al margen de cualquier duda, discusión o cuestionamiento, la vigencia y el carácter obligatorio de dicha Decisión, por imperio de las normas comunitarias citadas y por el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, como fuente de derecho primario, que, con las normas de derecho derivado contenidas en la Decisión 344, constituyen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La obligatoriedad de la Decisión 344 como norma de carácter comunitario se halla ratificada por el artículo 2o. del Acuerdo y el artículo 5o del Tratado del Tribunal.

La vigencia y obligatoriedad de la norma citada es producto de la libre voluntad de los países signatarios del Acuerdo y del Tratado de Creación del Tribunal, por ser la Decisión el desarrollo legislativo del Acuerdo, encomendado a la Comisión, la que, estando compuesta por plenipotenciarios de los 5 Países Miembros, así lo ha determinado, pactado y convenido.

Sus disposiciones en cuanto a patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas y nombres comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen tienen pues carácter obligatorio para los países pactantes.

Allí se contiene todo lo que los países miembros están obligados a hacer en la materia regulada. Conforme lo reconoce la misma legislación comunitaria (Decisión 344), todo lo no legislado por ella es remitido a la legislación nacional para que sus desarrollos se ajusten a reglas compatibles con la aplicación preferente del derecho comunitario, como se explica en el siguiente punto.

15. RELACIONES ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO Y EL DERECHO INTERNO:

El demandante, dentro de los fundamentos de derecho referidos a que la transferencia de competencia legislativa es exclusiva y excluyente, en el sentido de que los órganos nacionales no podrán ejercer su función en materias cedidas a los órganos de la comunidad andina, concluye que en materia marcaría la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria. Sustenta el demandante su posición, entre otros, en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena que ordena a la Comisión aprobar un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías y establece que los países miembros se comprometen a adoptar las providencias necesarias para poner en práctica dicho régimen. De ahí que el demandante solicite la interpretación del citado artículo 27.

Al respecto este Tribunal considera que para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste, cuando el primero de ellos dispone que “los países miembros, mediante sus **legislaciones nacionales** o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos” en dicha Decisión, y al establecer el segundo que “serán regulados por la **legislación interna** los asuntos no comprendidos en la Decisión” (subrayado es nuestro).

De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente (artículo 144).

Basta la simple lectura de los artículos citados para reparar en ella la remisión hecha a la legislación interna a fin de regular materias no incluidas en la legislación comunitaria o para fortalecer el régimen común. A diferencia de la argumentación esgrimida por el demandante en el proceso interno que nos ocupa, sobre exclusividad de la facultad legislativa comunitaria, estas disposiciones están en perfecta concordancia con la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario, hoy llevada al derecho positivo en los artículos mencionados atrás.

Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88, sentadas en vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy vigente) este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países y en la segunda de ellas señaló que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ... la norma interna resulta inaplicable”. Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento”

que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.

Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados. De ellas se deduce lo siguiente:

- Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.
- Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión.
- Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación.

En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por “fortalecer los derechos de propiedad industrial” a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo **fortalecer** se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda - como lo establece su preámbulo -en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional.

Cómo debe darse esa interrelación o complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario es materia que este Tribunal desea tratar a continuación. La norma del artículo 144 de la Decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” (Matías Alemán), según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el

derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo; en consecuencia, dicha interpretación no es ni puede ser asimilada en ningún caso a una prueba, ya que conforme al artículo 29 del citado Tratado constituye una solemnidad y un requisito **sine quanon**, que debe observar el Juez Nacional, antes de dictar sentencia. Su trámite debe sujetarse a lo previsto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal Andino. En la sentencia, este Tribunal tendrá en cuenta las limitaciones que establece el artículo 30 del Tratado fundacional, y la interpretación del Tribunal Andino, debe ser adoptada obligatoriamente por el Juez que conozca del proceso, conforme al artículo 31, del mismo Tratado.

2. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial adoptado libre y voluntariamente por los países miembros del Acuerdo a través de sus plenipotenciarios integrantes de la Comisión, tiene carácter de obligatorio en su cumplimiento por los 5 países signatarios del mismo, por imperio del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2º, 3º y 5º del Tratado de Creación del Tribunal.

3. El Régimen sobre Propiedad Industrial actualmente vigente (Decisión 344), de conformidad con su artículo 143, podrá ser fortalecido por la legislación nacional o acuerdos internacionales de cualquier jerarquía, siempre que guarden interrelación y armonía jurídica con la norma comunitaria.

4. Al tenor del artículo 144 de la Decisión vigente sobre Propiedad Industrial, los asuntos no comprendidos en esa Decisión deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente.

5. Por mandato de la Disposición final UNICA de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente es el organismo administrativo encargado del Régimen de Propiedad Industrial. Será designado por cada uno de los países miembros, mediante legislación nacional, dándole a tal designación el carácter de exclusivo y excluyente de cualquier otro organismo administrativo nacional.

6. Por imperio del artículo 101 de la Decisión 344 que forma parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, la Clasificación Internacional comprendida en el arreglo de Niza de 15 de Junio de 1957 tiene carácter vinculante en la subregión andina, como también lo tienen sus actualizaciones y modificaciones adoptadas hasta ahora en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

7. La inscripción de una marca ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial, hecha de acuerdo al régimen común, es la única que tiene la capacidad de amparar y proteger los derechos inherentes a la marca y deberá prevalecer sobre cualquier otro sistema de registro o de inscripción que llegare a versar sobre signos distintivos susceptibles de protección por el derecho marcario.

8. Corresponde a la Corte Constitucional Colombiana definir si la "Reserva de Nombre" a que hace alusión la Ley 44 de 1993 forma parte del régimen de propiedad industrial regulado por la Decisión 344. En todo caso se declarará la aplicación preferente de la norma comunitaria sobre la ley nacional.

9. *La Corte Constitucional de la República de Colombia, deberá adoptar la presente Interpretación Prejudicial en sentencia a dictarse en el Proceso D-579.*

10. *En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese esta interpretación*

prejudicial a la Corte Constitucional de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada.

11. *Remítase copia de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.*